BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 293/02

Verkündet am:
21. Juli 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

OTTO

MarkenG § 26 Abs. 1

Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen, benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht rechtserhaltend.

BGH, Urt. v. 21. Juli 2005 - I ZR 293/02 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 30. Oktober 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH & Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse.

Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif, weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.

Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken einzuwilligen:

DT 00887131 "OTTO"
DT 00883855 "OTTO VERSAND"
DD 647815 "OTTO VERSAND"
DT 00735825 "OTTO Versand"
DD 647791 "Otto … find' ich gut"
DD 647810 "OTTO extra"
DT 00945011 "OTTO extra"
DD 647817 "OTTO >wohnen<"
DT 00947443 "OTTO wohnen"
DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO"
DD 648492 "YF OTTO VERSAND"
DT 01017478 "YF OTTO VERSAND"
DE 02007926 "Otto … find' ich gut!"
DT 01097752 "Otto … find' ich gut."
DE 02059479 "OTTO FOR YOU"
DE 02908608 "OTTO NEWS"
DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"

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

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

DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND"
DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO"
DT 00884706 "OTTO'S go in"
DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND"
DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF"
DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND"
DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST"
DT 00902083 "OTTO POST SHOP"
DT 00948956 "OTTO apart"
DD 647813 "OTTO apart".

Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich; denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W. ansässige I. GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landgericht Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung, nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Klage sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend benutzt worden seien.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Umstand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I. GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten und auch nicht behauptet, die I. GmbH und der Kläger wirkten kollusiv zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Löschungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-

zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit verhindern könne.

Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.

Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO ... find' ich gut", "OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlungen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnissen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, sondern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Firmenkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, sondern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattungen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Beispiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnisses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "H. " zu versehen; dafür bestünde kein Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vortrag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen

der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst. Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OTTO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzeichen gang und gäbe.

Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst überprüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekannter Werbeslogan "OTTO ... find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Markengesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.

1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker

in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 55 Rdn. 26; Bous in: Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).

Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Löschung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersichtlich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schädigung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.

2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu

ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fezer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.

aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlreichen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß

die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwischen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL, wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).

bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw. Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststellungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde, ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.

cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum

Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Verkehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht. Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzeichen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweiligen Produkt.

dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision geltend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben werden. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke (No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat die Beklagte auch nichts vorgetragen.

3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-

marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder "OTTO VERSAND" bestimmt werden.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Büscher

Schaffert Bergmann