

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

34

WZG §§ 24, 5 Abs. 7

"Gaucho"

Zur Frage der Benutzung eines Bildzeichens durch die
Verwendung eines Kombinationszeichens, das das Bild als
Zeichenbestandteil enthält.

BGH, Urt. v. 17. April 1986 - I ZR 18/84 - OLG München

LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

34

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 18/84

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
17. April 1986
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Badische Tabakmanufaktur R- H- GmbH & Co., gesetzlich
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Firma Badische Tabakmanufaktur R- H- GmbH, diese gesetz-
lich vertreten durch die Geschäftsführer Gunter F- und
Wilhelm M-, I- hof, L-/S-

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

gegen

Türkische Tabak- und Cigarettenfabrik J-, H. St-,
Inhaber John St- GmbH, gesetzlich vertreten durch die
Geschäftsführer Wilhelm Ri- und Paul J. St-, Sa-,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

WII

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 1986 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Erdmann und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 15. Dezember 1983 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I, 1. Kammer für Handelssachen, vom 23. Dezember 1981 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungs- und des Revisionsverfahrens fallen der Klägerin zur Last.

Von Rechts wegen

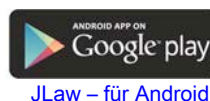
Tatbestand

Die Parteien sind Wettbewerber in der Herstellung und im Vertrieb von Zigaretten.

Für die Klägerin sind folgende Warenzeichen für die Waren "Tabakfabrikate" bzw. "Zigaretten" eingetragen:



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



1. Nr. ■■■ 88, angemeldet 4. Februar 1931
Wortzeichen "Lasso"
2. Nr. ■■■ 50, angemeldet 11. August 1964
Wort-Bild-Zeichen, nachstehend abgebildet



3. Nr. ■■■ 29, angemeldet 8. April 1967
Wort-Bild-Zeichen, nachstehend abgebildet



4. Nr. ■■■ 86, angemeldet 23. Mai 1967
Bild-Zeichen, nachstehend abgebildet



Die Beklagte ist Inhaberin des Wort-Zeichens Nr. [REDACTED] 16 "GAUCHO", das am 8. Dezember 1977 angemeldet und ebenfalls für Zigaretten eingetragen wurde.

Die Klägerin ist der Auffassung, das Wort-Zeichen der Beklagten Nr. [REDACTED] 16 sei mit ihrem Bild-Zeichen Nr. [REDACTED] 86 verwechslungsfähig.

Sie hat die Warenzeichen Nrn. [REDACTED] 50 und [REDACTED] 29 vor dem 8. Dezember 1977 im Saarland auf Verpackungsschachteln für Zigaretten benutzt. Außerdem hat sie in im Saarland erschienenen Presseveröffentlichungen für ihre Produkte u. a. unter Verwendung des Bildzeichens und des Wortes "Lasso" geworben. Sie ist der Ansicht, sie habe das Bildzeichen durch die Verwendung des Bildes in den Kombinationszeichen Nrn. [REDACTED] 50 und [REDACTED] 29, wenn auch dort zusammen mit dem Wortzeichen "Lasso", rechtserhaltend benutzt. Das Wortzeichen "GAUCHO" sei mit ihrem Bildzeichen verwechslungsfähig.

Die Klägerin hat beantragt zu erkennen:

Der Beklagten wird bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu DM 500.000,-- verboten, Zigaretten oder deren Verpackung oder Umhüllung warenzeichenmäßig mit der Bezeichnung "Gaucho" zu versehen oder so gekennzeichnete Zigaretten feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen oder sich sonst der Bezeichnung "Gaucho" beim Vertrieb von Zigaretten in

Geschäftsbriefen, Werbedrucksachen, Rechnungsformularen und dergleichen zu bedienen.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Sie ist der Auffassung, die Klägerin habe das Bild-Zeichen zeichenrechtlich nicht benutzt, da das Klagezeichen nicht in der eingetragenen Form, sondern lediglich zusammen mit dem herausgestellten Markennamen "Lasso" verwendet worden sei. Diese Verwendung stelle lediglich eine Benutzung der Wort-Bild-Zeichen Nrn. ■■■ 50 und ■■■ 29 dar, die jedoch beide mit ihrem Wort-Zeichen "GAUCHO" nicht verwechslungsfähig seien.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Berufung hat das Oberlandesgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der diese ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht ist der Ansicht, die Klägerin habe das Bildzeichen Nr. ■■■ 86 durch die Verwendung in ihren Kombinationszeichen rechtserhaltend benutzt, auch bestehe Verwechslungsgefahr zwischen ihrem Bildzeichen und dem Wortzeichen "GAUCHO".

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, daß wegen Nichtbenutzung löschungsreife Warenzeichen ohne materiell-rechtliche Wirkung sind, und daß deshalb auch die Verletzungsklage aus § 24 WZG, um die es hier geht, nicht auf löschungsreife Warenzeichen gestützt werden kann (vgl. BGH GRUR 1978, 642, 644 - Silva; GRUR 1984, 813, 814 - Ski-Delial). Nicht beigetreten werden kann aber seiner Auffassung, das in der eingetragenen Form nicht benutzte Bild-Zeichen Nr.  86 sei durch die Mitverwendung auf den mit den Kombinationszeichen versehenen Zigarettenpackungen rechtserhaltend benutzt worden.

Wie der Senat entschieden hat, bestimmen sich Inhalt und Umfang des Zeichenrechts nach der Eintragung in der Zeichenrolle, weshalb grundsätzlich auch nur eine der eingetragenen Form entsprechende Verwendung den Fortbestand des Zeichenrechts gewährleistet (BGH GRUR 1972, 180, 182 - Cheri, st. Rspr.). Wird allerdings das eingetragene Zeichen in Verbindung mit einem anderen Bestandteil verwendet, den der Verkehr als zeichenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutat ansieht, und entnimmt der Verkehr demgemäß den betrieblichen Herkunftshinweis ausschließlich dem mitbenutzten eingetragenen Warenzeichen, so steht eine solche Mitverwendung der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen. Wird der weitere Bestandteil dagegen vom Verkehr als den Gesamteindruck des verwendeten Zeichens wesentlich mitprägend angesehen, so ist eine Benutzung der eingetragenen Form zu verneinen (BGH GRUR

1979, 856, 858 - Flexiole; GRUR 1984, 813, 815 - Ski-Delial; GRUR 1985, 46, 47 - IDEE-Kaffee). In Anlehnung an Art. 5 C Abs. 2 PVÜ sind diese Grundsätze verkürzt auch dahin formuliert worden, es komme darauf an, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansehe (BGH GRUR 1975, 135, 137, 138 - KIM-Mohr).

Das Berufungsgericht will diese Regeln an sich nicht in Frage stellen. Es erkennt aber, was unter dem Begriff "ein und dasselbe Zeichen", auf den es abstellt, zu verstehen ist, wenn es ausführt, es reiche für die Annahme der rechts-erhaltenden Benutzung im Streitfall aus, wenn das Reiterbild auch noch im Rahmen des Kombinationszeichens als Herkunftshinweis geeignet sei, bzw. wenn es ein eigenes kennzeichnendes Element bleibe. Der Begriff desselben Zeichens bedeutet in diesem Zusammenhang, daß der Verkehr den Hinweis auf die betriebliche Herkunft sowohl im eingetragenen Zeichen wie in der tatsächlichen Verwendungsform - mag diese, wie hier, selbständig eingetragen sein oder nicht - demselben Zeichenelement entnimmt. Dem genügt es nicht, daß das eingetragene Zeichen lediglich mitverwendet wird; dies auch dann nicht, wenn es in Alleinstellung von Hause aus, und auch neben den anderen Bestandteilen der tatsächlichen Verwendungsform, wie das Berufungsgericht formuliert, "seine eigenständige Kennzeichnungskraft bewahrt". Nur wenn der weitere Bestandteil des Kombinationszeichens neben dem eingetragenen Zeichen als zeichenmäßig bedeutungslose austauschbare Zutat erscheint, ist das allein eingetragene Zeichen dasselbe Zeichen wie das Kombinationszeichen.

Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich, daß das Reiterbild nicht in diesem Sinne den Gesamteindruck des Kombinationszeichens Nr. [REDACTED] 29 allein bestimmt. Das Berufungsgericht weist mit Recht darauf hin, daß sich der Verkehr bei Zigaretten vorwiegend am Namen der Marke, nicht aber an den der Packung aufgedruckten Bildbestandteilen orientiere. Es stellt auch fest, daß der Kaufinteressent demgemäß, wenn er die von der Klägerin verwendete Packung erwerben wolle, nicht nach einer "Gauchó", sondern nach einer "Lasso" verlangen werde. Das schließt die Bewertung der Bezeichnung "Lasso" als einer bedeutungslosen Zutat und die Annahme aus, das Bild-Zeichen und die Wort-Bild-Zeichen der Klägerin seien in den Augen des Verkehrs ein und dieselben Zeichen.

2. Da danach das Klagezeichen Nr. [REDACTED] 86 weder durch die Verwendung des Kombinationszeichens Nr. [REDACTED] 29 noch durch das diesem ähnliche Packungs-Zeichen Nr. [REDACTED] 50, auch nicht durch die vorgelegten Werbemittel mit dem Wortbestandteil "Lasso" in der Benutzungsschonfrist benutzt worden ist, ist es als löschungsreif zu behandeln. Es bietet daher für den Klageanspruch keine Grundlage. Bei dieser Sachlage bedarf es auch keiner Erörterung, ob dem Klagezeichen etwa auch aus dem Gesichtspunkt des Abwehrzeichens der Rechtsschutz zu versagen wäre (vgl. Urt. des Senats vom 24.10.1985 - I ZR 209/83 - Comburtest). Dahingestellt bleiben kann danach auch, ob zwischen dem Bildzeichen der Klägerin und dem Wortzeichen "GAUCHO" Verwechslungsgefahr besteht, wie das Berufungsgericht angenommen hat.

Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben und die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

v. Gamm

Merkel

Piper

Erdmann

Scholz-Hoppe