BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 44/02

Verkündet am:
24. Juni 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

SodaStream

MarkenG § 14 Abs. 3, § 24 Abs. 1

a) Eine auf Waren und Leistungen bezogene herkunftshinweisende Funktion einer Marke kann dadurch teilweise aufgehoben werden, daß unter Beibehaltung der Marke auf der vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten Ware ein weiteres Zeichen angebracht und damit deutlich gemacht wird, daß die herkunftshinweisende Wirkung der ursprünglichen Marke beschränkt ist.

b) In dem Wiederbefüllen eines Gaszylinders zum Einsatz in einem Besprudelungsgerät liegt der bestimmungsgemäße Gebrauch und damit keine der Erschöpfung entgegenstehende Veränderung des mit einer Marke versehenen Zylinders.

BGH, Urt. v. 24. Juni 2004 – I ZR 44/02 – OLG Hamm
LG Bochum

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 6. Dezember 2001 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt Besprudelungsgeräte zur Aufbereitung von Leitungswasser für den Heimgebrauch. Das CO_2-Gas zur Wasseraufbereitung ist in wiederbefüllbaren Gaszylindern enthalten. Die Klägerin bietet auch die Wiederbefüllung dieser Zylinder an. Sie nimmt zu diesem Zweck die Zylinder nach Verbrauch des Gases zurück und befüllt sie über Vertragsunternehmen neu mit CO_2-Gas. Die Zylinder werden jeweils den Käufern der Füllung übereignet. Am Ventil ist das Zeichen „SodaStream“ eingeschlagen. Die Originalzylinder tragen ferner ein Etikett mit dem Schriftzug „SodaStream“. Die Klägerin ist Inhaberin der am 10. Dezember 1998 angemeldeten Marke „SODASTREAM“, die u.a. für Gase zur Herstellung und für die Abgabe von Getränken, für Behälter aus unedlen Me-

tallen und deren Legierungen sowie für das Befüllen von Druckbehältern mit Kohlensäure und Gasen für Dritte eingetragen ist. Nachstehend ist ein solcher „SodaStream"-Zylinder in verkleinerter Form abgebildet:

Die Beklagte zu 1 (im folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und zu 3 sind, bietet ebenfalls das Befüllen von Gaszylindern mit CO_2-Gas an. Dies geschieht in der Weise, daß sie Zylinder – auch solche, die mit dem Zeichen der Klägerin versehen sind – entgegennimmt und den Kunden im Tausch einen wiederbefüllten Zylinder übergibt, der nicht mehr mit dem Originaletikett, sondern mit ihrem Etikett versehen ist. Die ihr überlassenen leeren Zylinder werden von ihr umetikettiert, befüllt und wiederum im Tausch gegen leere Zylinder vertrieben. Soweit es sich dabei um Zylinder aus der Produktion der Klägerin handelt, tragen sie auch beim Weitervertrieb noch den am Ventil eingeschlagenen Schriftzug „SodaStream". Ein Zylinder nach der Umetikettierung durch die Beklagte ist nachstehend verkleinert abgebildet:

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

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

Die Klägerin sieht in dem Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihrer Marke. Der Verkehr verstehe das in das Metall geschlagene Zeichen „SodaStream“ als Herkunftshinweis, und zwar sowohl für das Behältnis wie für die Dienstleistung des Befüllens. Aufgrund der Kennzeichnung sei für den Verkehr erkennbar, daß es sich um original und damit fachmännisch abgefüllte Gaszylinder handele.

Die Klägerin hat die Beklagten dementsprechend auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen. Sie hat ferner beantragt, die Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz festzustellen.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben die Ansicht vertreten, die Angabe „SodaStream“ diene nicht der Kennzeichnung des Inhalts, sondern sei nur die nach der Druckbehälterverordnung erforderliche Herstellerangabe. Der Verkehr sehe darin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Füllung. Im übrigen haben sich die Beklagten auf die Erschöpfung des Markenrechts berufen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihre Klageanträge weiterverfolgt. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in dem beanstandeten Verhalten der Beklagten weder eine Markenverletzung noch einen Wettbewerbsverstoß gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Eine Markenverletzung scheitere daran, daß § 14 Abs. 2 MarkenG einen kennzeichenmäßigen Gebrauch des geschützten Zeichens voraussetze. Zwar erkenne der Verkehr aufgrund des Zeichens, daß der auf diese Weise gekennzeichnete Gaszylinder aus dem Betrieb der Klägerin stamme. Dagegen sei in Fällen, in denen die Kennzeichnung auf dem Zylinderventil von der auf dem Etikett abweiche, nicht von vornherein klar, daß das Zeichen auch als Hinweis auf das Unternehmen aufgefaßt werde, das den Zylinder befüllt habe. Es gebe auch keinen Anhalt dafür, daß der Verkehr das Zeichen der Klägerin am Ventil als Hinweis darauf verstehe, daß die Klägerin für das Befüllen durch andere Unternehmen die Verantwortung übernehmen wolle. Sicherheitsbedingte Gründe hierfür seien nicht ersichtlich. Während die Klägerin die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Herstellung der Zylinder trage, zeichne für das Befüllen das Unternehmen verantwortlich, auf das das Etikett deutlich hinweise. Diese Vorstellung liege für den Verbraucher auch deshalb nahe, weil ihm die so gekennzeichneten Zylinder nicht in einem Unternehmen der Klägerin, sondern dort begegneten, wo der Tauschhandel mit Gaszylindern betrieben werde. Insofern verhalte es sich ähnlich wie bei Mineralwasser- oder Limonadeflaschen; auch dort entnehme der Verkehr allein dem Etikett und nicht dem Flascheneinbrand die Herkunft des Getränks. Schließlich sei es auch nicht nachvollziehbar, weshalb Verbraucher aufgrund des Nebeneinanders des Zeichens auf dem Zylinder und des Zeichens auf dem Etikett auf eine wirtschaftliche Verbindung schließen sollten. Allerdings seien trotz dieser eigenen Einschätzung Zweifel nicht zuletzt deswegen angebracht, weil andere Oberlan-

desgerichte die Situation anders beurteilt hätten. Eine danach gebotene Beweisaufnahme über das Verkehrsverständnis sei jedoch nicht zustande gekommen, weil die beweisbelastete Klägerin die Einzahlung des geforderten Vorschusses von vornherein verweigert habe.

Das Verhalten der Beklagten sei auch nicht wettbewerbswidrig. Eine Irreführung liege schon deswegen nicht vor, weil der Verkehr mit der Klagemarke keine besondere Gütevorstellung verbinde. Auch ein Behinderungswettbewerb zu Lasten der Klägerin scheide aus.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zutreffend eine Verletzung der Klagemarke verneint. Auch ein Wettbewerbsverstoß scheidet im Streitfall aus.

1. Der Klägerin steht gegen die Beklagten kein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 und 6 MarkenG zu.

a) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht allerdings den markenmäßigen Gebrauch des Klagezeichens durch die Beklagte in Frage gestellt.

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG einen markenmäßigen Gebrauch voraussetzt. Dies bedeutet, daß eine Markenverletzung nur in Betracht kommt, wenn die Marke als Marke, also in der Weise verwendet wird, daß sie im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Leistungen von Waren oder Leistungen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH, Urt. v. 22.2.1999 – Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 f. = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 – BMW/Deenik; BGH, Urt. v. 6.12.2001 – I ZR 136/99, GRUR 2002, 814 f. = WRP 2002, 987 – Festspielhaus I; Urt. v. 20.12.2001 – I ZR 60/99, GRUR 2002, 809,

811 = WRP 2002, 982 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 – I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Im Streitfall liegt ein solcher markenmäßiger Gebrauch vor. Selbst wenn der in die Gaszylinder geschlagene Schriftzug „SodaStream" als Hinweis nur auf die Herkunft der Gaszylinder, nicht auf die Herkunft des eingefüllten CO_2-Gases und auch nicht als Hinweis auf das befüllende Unternehmen verstanden wird, ist die Benutzung eine markenmäßige, weil damit beim Absatz der wiederbefüllten Gaszylinder zum Ausdruck gebracht wird, daß diese ursprünglich aus dem Hause der Klägerin stammen.

b) Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daß die Klägerin den Vertrieb der von der Beklagten wiederbefüllten Zylinder nicht mit Hilfe des Markenrechts unterbinden kann. Dadurch, daß die Beklagte die wiederbefüllten Zylinder mit einem neuen, auf sie hinweisenden Etikett versieht, wird die am Zylinderventil angebrachte Klagemarke vom Verkehr nicht mehr als Hinweis auf den Inhalt und auch nicht als Hinweis auf das befüllende Unternehmen verstanden. Soweit sich die Marke der Klägerin auf die betriebliche Herkunft des Behältnisses bezieht, ist mit dem ersten Inverkehrbringen Erschöpfung eingetreten (§ 24 Abs. 1 MarkenG).

aa) Das Berufungsgericht hat sich – wie auch andere Gerichte, die über ähnliche Sachverhalte zu befinden hatten (vgl. OLG Düsseldorf Mitt. 2001, 377, 378 f. = OLG-Rep 2001, 458; vgl. ferner OLG Frankfurt GRUR 2000, 1062; OLG München Mitt. 1998, 378, 380) – an dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz orientiert, daß eine Markenverletzung (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 und 3 MarkenG) immer dann vorliegt, wenn ein mit der Marke des Originalherstellers gekennzeichnetes wiederbefüllbares Behältnis mit Waren eines anderen Herstellers nachgefüllt wird und der Verkehr die Marke auf dem Behältnis als Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft des Behältnisses, sondern auch auf die betriebliche Herkunft

des Inhalts versteht (BGHZ 100, 51, 56 f. – Handtuchspender; BGH, Urt. v. 10.4.1956 – I ZR 165/54, GRUR 1957, 84, 86 – Einbrandflaschen). Die Umstände des Streitfalls legen ein solches Verständnis aber nicht nahe. Sie deuten vielmehr – wie das Berufungsgericht ebenfalls mit Recht angenommen hat – darauf hin, daß die Marke der Klägerin allein als Herkunftshinweis für das Behältnis selbst und – neben der selbständigen Kennzeichnung des wiederbefüllenden Unternehmens – nicht auch als Herkunftshinweis für den Inhalt oder für die Dienstleistung des Befüllens dient.

Dabei kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die Klagemarke ursprünglich beim ersten Inverkehrbringen durch die Klägerin nicht nur als ein Hinweis auf die Herkunft des Behältnisses, sondern auch als Hinweis auf die Herkunft des Inhalts und auf das Unternehmen verstanden worden ist, das den Füllvorgang vorgenommen hat. Die auf verschiedene Waren oder Leistungen bezogene herkunftshinweisende Funktion einer Marke kann aber unter besonderen Umständen dadurch teilweise aufgehoben werden, daß unter Beibehaltung der Marke ein weiteres Zeichen angebracht und damit deutlich gemacht wird, daß die herkunftshinweisende Wirkung der ursprünglichen Marke beschränkt ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.1998 – I ZR 259/95, GRUR 1998, 697, 698 f. = WRP 1998, 763 – VENUS MULTI, m.w.N.). So verhält es sich im Streitfall: Dadurch, daß die Beklagte das von der Klägerin angebrachte Etikett entfernt und durch ein neues, auf sie hinweisendes Etikett ersetzt, wird die von der Klagemarke ausgehende Wirkung relativiert. Da das neue Etikett auf ein anderes Unternehmen hinweist, das den Zylinder mit CO_2-Gas gefüllt hat, beschränkt sich die herkunftshinweisende Funktion des ursprünglichen Zeichens auf das Behältnis, auf dem es angebracht ist. Denn aufgrund des neuen Etiketts wird deutlich, daß der ursprünglich von der Klägerin stammende Zylinder von der Beklagten mit CO_2-Gas nachgefüllt worden ist.

Unter diesen Umständen kann sich eine entgegenstehende Erwartung nur einstellen, wenn der Verkehr aufgrund einer bisherigen Übung daran gewöhnt ist, daß nur das Unternehmen die Gaszylinder nachfüllt und weitervertreibt, das sie auch ursprünglich in Verkehr gebracht hat. Bestand in der Vergangenheit eine solche Übung, wird der Verkehr – wenn ihm ein gebrauchtes Produkt dieser Art angeboten wird – zunächst davon ausgehen, daß der Zylinder vom Originalhersteller nachgefüllt worden ist und das nachgefüllte CO_2-Gas wiederum vom Originalhersteller stammt. Eine derartige auf mangelndem Wettbewerb beruhende Gewöhnung des Verkehrs reicht freilich nicht für die Annahme einer rechtlich relevanten Fehlvorstellung des Verkehrs dahingehend aus, daß die Herkunftsfunktion der Marke, mit der die (gebrauchte) Ware gekennzeichnet bleibt, auch die weiteren im Zusammenhang mit dem fraglichen Produkt erbrachten Dienstleistungen erfaßt oder das wiederbefüllende Unternehmen in einer besonderen geschäftlichen Beziehung zu dem Markeninhaber steht.

bb) Kann sich die Klägerin mithin nicht darauf stützen, daß der Verkehr die Marke auf den gebraucht vertriebenen Gaszylindern auch als Hinweis auf die Herkunft des Inhalts oder der Dienstleistung des Wiederbefüllens versteht, geht es allein um die Verwendung der Klagemarke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Gaszylinders selbst. Insoweit steht der Geltendmachung des Markenrechts die Erschöpfung entgegen (§ 24 Abs. 1 MarkenG). In dem Wiederbefüllen der Gaszylinder liegt keine Veränderung der Ware, vielmehr gehört es zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, daß die Zylinder nach Verbrauch des Inhalts mit CO_2-Gas nachgefüllt werden.

2. Soweit das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 1 und 3 UWG verneint hat, lassen seine Ausführungen keinen Rechtsfehler erkennen. Auch die Revision erhebt insoweit keine Rügen.

III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm

Pokrant Schaffert