BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 92/08

Verkündet am:
14. Januar 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

DDR-Logo

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 64a; PatKostG § 6 Abs. 2

a) Auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken angebrachte Symbole ehemaliger Ostblockstaaten (hier: Bezeichnung "DDR" und deren Staatswappen) fasst der Verkehr regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auf.

b) Eine durch eine Markenanmeldung begründete Erstbegehungsgefahr entfällt, wenn die Markenanmeldung wegen unterbliebener Zahlung der Anmeldegebühren kraft Gesetzes (§ 64a MarkenG, § 6 Abs. 2 PatKostG) als zurückgenommen gilt.

BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 24. April 2008 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts München I, 9. Kammer für Handelssachen, vom 31. Juli 2007 wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger ist Inhaber der Wortmarke Nr. 30330983 "DDR". Diese ist mit Priorität vom 24. Juni 2003 eingetragen für

> Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, Schilder aus Metall; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; mit Musik bespielte Tonträger; Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs, Software; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, T-Shirts, Sportschuhe, Trikots, Strümpfe, Sweat-Shirts, Socken, Schlafanzüge, Badeanzüge, Halstücher, Schals, Schärpen, Gürtel, Krawatten, Jacken, Hosen, Hemden, Mäntel, Hosenträger, Overalls, Stirnbänder, Schuhe und Stiefel, Unterwäsche.

2 Der Kläger ist zudem Inhaber der nachfolgend dargestellten Bildmarke Nr. 30080365, die mit Priorität vom 31. Oktober 2000 unter anderem für Webstoffe und Textilien, soweit in Klasse 24 enthalten, registriert ist.

3 Der Kläger war Inhaber der weiteren Bildmarke Nr. 30334503.9, die ebenfalls aus der Abbildung des Staatswappens der ehemaligen DDR bestand und für Bekleidungsstücke und T-Shirts eingetragen war. Die Marke wurde während des Revisionsverfahrens gelöscht.

4 Der Beklagte ist Gesellschafter und Geschäftsführer der M. A. GbR. Diese vertreibt Produkte mit Emblemen der ehemaligen DDR. Sie bewarb ein T-Shirt mit der Wort-/Bildbezeichnung "DDR mit Staatswappen" im Internet wie nachstehend entsprechend der Anlage K 7 abgebildet:

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

5 Der Beklagte meldete Mitte 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt die nachstehende Wort-/Bildmarke Nr. 306413035 an, die aus dem Wortbestandteil "DDR" und dem Bildbestandteil des Staatswappens der DDR bestand:

6 Die Anmeldegebühr zahlte der Beklagte nicht. Ende 2006 meldete er eine gleiche Wort-/Bildmarke erneut an (Nr. 306694581). Die Anmeldung nahm er anschließend wieder zurück.

7 Der Kläger hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen.

8 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat der Kläger beantragt,

> dem Beklagten zu verbieten, das nachstehend abgebildete Zeichen
>
>
>
>
> auf Bekleidungsstücken und/oder Kopfbedeckungen anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu benutzen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, insbesondere gemäß Anlage K 7.

9 Das Berufungsgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt.

10 Mit seiner (vom Senat zugelassenen) Revision begehrt der Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

11 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

12 Aufgrund des Verhaltens des Beklagten drohe eine Verletzung der Wortmarke "DDR" des Klägers. Zwischen dieser Marke und den von dem Beklagten angemeldeten Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Markenanmeldungen beträfen Waren, die mit denen, für die die Marke Schutz beanspruche, identisch oder zumindest hochgradig ähnlich seien. Zwischen den Kollisionszeichen bestehe Zeichenähnlichkeit.

13 Die Anmeldung der Marken durch den Beklagten begründe eine Erstbegehungsgefahr für Markenverletzungen. Der Beklagte habe dadurch zu erkennen gegeben, dass er die Zeichen markenmäßig verwenden wolle. Durch die unterbliebene Zahlung der Gebühr für die erste Markenanmeldung des Beklagten und eine etwaige Rücknahme der zweiten Markenanmeldung sei die Begehungsgefahr nicht entfallen. Auch das Schreiben des Prozessbevollmächtigten des Beklagten vom 3. März 2008 habe eine Erstbegehungsgefahr nicht beseitigt, weil sich der Beklagte in diesem Schreiben die beanstandete Verwendung vorbehalten habe.

14 Die Werbung für Bekleidungsstücke mit dem Wort-/Bildlogo "DDR mit Staatswappen" verletze ebenfalls die Wortmarke des Klägers. In dieser Werbung verwende der Beklagte das angegriffene Wort-/Bildlogo markenmäßig. Dafür spreche die Anbringung in hervorgehobener Form nach Art einer Marke.

15 II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden Urteils des Landgerichts.

16 1. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG wegen der Werbung der M. A. GbR für das mit "Ringershirt DDR-Logo" bezeichnete T-Shirt nicht zu. Diese Werbung verletzt weder die Wortmarke Nr. 30330983 "DDR" noch die Bildmarke Nr. 30080365 des Klägers gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

17 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die M. A. GbR habe das in Rede stehende Logo auf dem T-Shirt markenmäßig verwendet. Davon sei bereits auszugehen, wenn sich nicht ausschließen lasse, dass einige Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise es als Herkunftsangabe auffassten. Werde ein Zeichen unmittelbar auf der Ware angebracht, spreche dies für eine kennzeichenmäßige Verwendung. Es entspreche auch verbreiteter Übung im Bekleidungsbereich, Bekleidungsstücke mit großen Buchstaben zu versehen. Der Verkehr sei an diese Form der Anbringung einer Marke gewöhnt. Eine daneben bestehende dekorative Funktion oder ein aus Gründen der Nostalgie erfolgender Hinweis auf die frühere DDR schließe die Herkunftsfunktion der Bezeichnung nicht aus.

18 Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung, ob das Logo auf dem T-Shirt markenmäßig benutzt worden ist, von einem unzutreffenden Maßstab ausgegangen. Es hat nicht auf das für die Beurteilung maßgebliche Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt, sondern auf die Auffassung nur eines kleinen Teils des angesprochenen Publikums.

19 b) Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, deren Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O_2/Hutchison; Urt. v. 18.6.2009 - C-487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 59 = WRP 2009, 930 - L'Oréal/Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS).

20 c) Die Beurteilung, ob eine Bezeichnung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abgestellt (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang), in dem der Verkehr in unterschiedlicher Größe angebrachte Aufdrucke markenrechtlich geschützter Zeichen auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken vorfindet. Das Berufungsgericht hat jedoch rechtsfehlerhaft nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Ant-

wort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf der Vorderseite eines Bekleidungsstückes angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als bloß dekoratives Element auffasst, nach der Art und der Platzierung des Motivs variieren kann. Denn anders als bei eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall. Der Verkehr wird zwar Zeichen, die ihm als Produktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sind, ebenfalls als Herkunftszeichen auffassen, wenn sie auf der Außenseite der Kleidung angebracht sind (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 44 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Zeichen, die dem Verkehr - wenn auch in anderem Zusammenhang - als Produktkennzeichen bekannt sind, wird er häufig ebenso als Kennzeichen ansehen (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 258, 260). Entsprechendes gilt für Phantasiebezeichnungen oder Bildzeichen, wie sie vielfach von Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken außen auf der Kleidung verwandt werden. Diese Maßstäbe lassen sich auf die angegriffene Bezeichnung nicht übertragen, weil der Verkehr das beanstandete Logo auf dem T-Shirt als Zusammensetzung der Abkürzung der früheren Deutschen Demokratischen Republik und ihres Staatswappens erkennt. Der durchschnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach bei der Wiedergabe auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken keine Veranlassung, der Bezeichnung statt dieser ihm bekannten Bedeutung nunmehr zumindest auch einen Herkunftshinweis zu entnehmen.

21 2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe wegen der Anmeldung der aus dem Wortbe-

standteil "DDR" und dem Bildbestandteil "Staatswappen der vormaligen DDR" bestehenden Marken Nr. 306413035 und Nr. 306694581 ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen den Beklagten zu.

22 a) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass ein auf eine Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch wegen der Markenanmeldungen ausscheidet, weil diese noch keine kennzeichenmäßige Benutzung darstellen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 24 ff. = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

23 b) Ein auf die Anmeldung der Marken Nr. 306413035 und Nr. 306694581 gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch ist ebenfalls nicht gegeben.

24 aa) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen; konkrete Umstände, die gegen eine Benutzungsabsicht auf Seiten des Beklagten sprechen, hat es nicht festgestellt.

25 bb) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, aufgrund der zweifachen Markenanmeldungen sei davon auszugehen, dass der Beklagte beabsichtigt habe, das angemeldete Zeichen als Marke zu benutzen. Im Regelfall begründet die Anmeldung einer Marke auch eine Begehungsgefahr für eine markenmäßige Benutzung (BGH GRUR 2009, 484 Tz. 70 - METROBUS; vgl. hierzu auch BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Davon ist auch im vorliegenden Fall auszugehen, weil die Anbringung der angemeldeten Marken in herkunftshinweisender

Funktion auf Etiketten, Anhängern, Labeln, Kassenzetteln, Rechnungen und Geschäftspapier, aber auch durch eine besondere Präsentation in der Werbung möglich ist. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Beklagte nach seiner Darstellung die Markenanmeldungen vorgenommen hat, um die Rechtsansicht des Deutschen Patent- und Markenamts zur Schutzfähigkeit der Zeichen einzuholen, weil durch die Anmeldung auch in diesem Fall ungeachtet dieses subjektiven Beweggrundes des Anmelders die objektive Gefahr rechtsverletzender Benutzungshandlungen besteht.

26 cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Berufungsgericht angenommen hat, die von den Markenanmeldungen ausgehende Erstbegehungsgefahr sei nicht entfallen.

27 (1) Ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP 1991, 719 - Topfgucker-Scheck; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wiederholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, GRUR 1989, 432, 434 = WRP 1989, 496 - Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr genügt daher grundsätzlich ein "actus contrarius", also ein der Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex).

28 (2) Zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr reicht entgegen der Ansicht der Revision allerdings nicht bereits die für den Beklagten abgegebene Erklärung vom 3. März 2008 aus, wonach die Markenanmeldungen nicht weiterverfolgt und die angemeldeten Zeichen nicht markenmäßig benutzt werden. Diese Erklärung stellt, solange die Markenanmeldungen fortbestehen, kein die Erstbegehungsgefahr ausräumendes entgegengesetztes Verhalten dar.

29 (3) Nach der - allerdings erst nach dem Urteil des Berufungsgerichts veröffentlichten - Rechtsprechung des Senats führt die Rücknahme der Markenanmeldung oder ein Verzicht auf die Eintragung der Marke aber regelmäßig zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex; Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 94/06, GRUR-RR 2009, 299 Tz. 12).

30 Die aufgrund der Anmeldung der Wort-/Bildmarke Nr. 306413035 entstandene Erstbegehungsgefahr ist entfallen, weil die Markenanmeldung wegen unterbliebener Zahlung der Anmeldegebühren gemäß § 64a MarkenG, § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes als zurückgenommen gilt. Damit besteht die von dieser Markenanmeldung ausgehende Erstbegehungsgefahr nicht mehr. Entsprechendes gilt für die zweite Markenanmeldung (Wort-/Bildmarke Nr. 306694581), nachdem der Beklagte diese Markenanmeldung zurückgenommen hat.

31 III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Berufung gegen das landgerichtliche Urteil ist zurückzuweisen, weil die Klage unbegründet ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

32 Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 31.07.2007 - 9 HKO 3546/07 -
OLG München, Entscheidung vom 24.04.2008 - 29 U 4160/07 -