

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

MONTANA

MarkenG § 26 Abs. 1

Für die Beurteilung der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke ist darauf abzustellen, ob der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgeg tretenden Umstände die fragliche Kennzeichnung als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen ansieht.

Wird eine Ware (hier: Käse) als notwendiger (Geschmacks-) Bestandteil einer einheitlichen Ware (hier: Spaghetti-Komplettgericht) in Verkehr gebracht, so fehlen dem Verkehr objektive Anhaltspunkte dafür, daß (auch) der Bestandteil der Gesamtware unter deren Bezeichnung selbständig in den Verkehr gelangt.

BGH, Urt. v. 18. Mai 1995 - I ZR 99/93 - OLG München

LG München I

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 99/93

Verkündet am:
18. Mai 1995
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 1995 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Piper und die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Erdmann, Dr. v. Ungern-Sternberg und Prof. Dr. Ullmann für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung der Anschlußrevision das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 28. Januar 1993 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klage abgewiesen hat.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 7. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I vom 18. Dezember 1991 wird auch im Umfang der Aufhebung zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten beider Rechtsmittel.

Von Rechts wegen



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



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin verschiedener, für bestimmte Lebensmittel eingetragener IR-Marken, die in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießen. Die Marken weisen die Bezeichnung "MONTANA" in Alleinstellung oder als Zeichenbestandteil auf.

Der Streit der Parteien geht im wesentlichen darum, ob die Beklagte ihre Marke im Inland für die Ware "Käse" rechtserhaltend benutzt habe. Die weiteren von der Schutzentziehungsklage erfaßten Waren hat die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland unstreitig nicht vertrieben.

Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland ein von ihr hergestelltes Spaghetti-Komplettgericht in einer Verpackung, welche auf der ca. 25 cm breiten und 14 cm hohen Schauseite herausgehoben die Beschriftung "SPAGHETTI Sauce Napoletana Komplettgericht MONTANA" und die Abbildung eines mit Spaghetti gefüllten Tellers mit roter Sauce und weißem Streukäse aufweist. In der Verpackung befinden sich neben 250 g Spaghetti, 200 g Sauce Napoletana, 3 g Gewürzmischung auch 15 g Parmesan-Käse, jeweils gesondert abgepackt. Auf einer der 3,5 cm hohen Schmalseiten der Verpackung sind als Packungsinhalt abgebildet Spaghetti, Tomaten, ein angeschnittenes Stück Parmesan-Käse und eine Gewürzmischung.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Teil-Schutzrechtsentziehung

- a) der IR-Marke R 175 194 "Montana" durch Streichung der Waren "Fromages, graisses, huiles comestibles",
- b) der IR-Marke 465 753 "M Montana Alimentari" (Wort-/Bildzeichen) durch Streichung der Waren "lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles",
- c) der IR-Marke 467 391 "M Montana Alimentari" (Wort-/Bildzeichen) durch Streichung der Waren "lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles",
- d) der IR-Marke 415 164 "JAMBONET MONTANA" durch Streichung der Waren "Huiles et graisses comestibles"

einzuwilligen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht, unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen, die Klage hinsichtlich der Schutzrechtsentziehung für die IR-Marke R 175 194 "MONTANA" betreffend die Waren "fromages" abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Revision, mit welcher die Klägerin beantragt, das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Beklagte begehrt mit ihrer Anschlußrevision, die Klage insgesamt abzuweisen. Die Parteien beantragen jeweils, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg und führt zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Anschlußrevision der Beklagten bleibt erfolglos.

I. 1. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung über die Schutzentziehungsklage (28. Januar 1993) die fünfjährige Benutzungsschonfrist für sämtliche IR-Marken der Beklagten abgelaufen war.

2. Die Rüge der Anschlußrevision, das Berufungsurteil lasse nicht erkennen, wann die fünfjährige Frist für die IR-Marken zu laufen begonnen habe, weshalb nicht überprüfbar sei, daß für sämtliche Marken die genannte Frist bereits vollendet gewesen sei, greift im Ergebnis nicht durch.

Nach der gemäß Art. 50 Abs. 3 Markenrechtsreformgesetz (im folgenden: MarkenRRG) maßgeblichen Vorschrift des § 115 MarkenG, welcher an die Stelle von § 10 der in Art. 48 Nr. 3 MarkenRRG aufgehobenen Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 5. Septem-

ber 1968 getreten ist, ist Voraussetzung der Entziehung des inländischen Schutzes einer nach dem Madrider Markenabkommen registrierten internationalen Marke wegen deren Verfalls, daß die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 115 Abs. 1, § 49 MarkenG).

Diese Voraussetzung ist im Streitfall nach Aktenlage als erfüllt anzusehen. Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Abs. 1 MarkenG wegen mangelnder Benutzung gestellt, so tritt gemäß § 115 Abs. 2 MarkenG - insoweit übereinstimmend mit der bisherigen Regelung des § 10 i.V. mit § 2 Abs. 4 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken - an die Stelle des Tages der Eintragung in das Register der Tag, an dem die Frist des Art. 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist. War, wie von der Klägerin hinsichtlich der IR-Marken 467 391 und 465 753 vorgetragen worden ist, ein Widerspruchsverfahren anhängig, so beginnt die Fünf-Jahres-Frist mit dem Tag des Zugangs der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung beim Internationalen Büro zu laufen (§ 115 Abs. 2 MarkenG). Die Klägerin hat hierzu unwidersprochen vorgetragen, daß die Frist hinsichtlich der beiden genannten IR-Marken im Zeitpunkt ihres Abmahnungsschreibens vom 19. März 1992 abgelaufen gewesen sei. Dieser Vortrag findet seine Bestätigung in den Vermerken des Internationalen Büros zu den Schreiben betreffend die "refus partiels de protection" - und die damit verbundene teilweise Schutzbewilligung - der Bundesrepublik Deutschland, die sowohl hinsichtlich der IR-Marke 465 753 vom 12. März 1987 und hinsichtlich der IR-Marke 467 391 vom 5. März 1987 datieren. Hinsichtlich der IR-Marke 415 164

wird als spätestes Datum über die Mitteilung der Schutzbewilligung der 31. Januar 1978 und für die Wiederholungsmarke R 175 194 das Datum des 29. März 1955 erwähnt. Nach dem normalen Ablauf der Dinge kann davon ausgegangen werden, daß die Schutzbewilligungsschreiben alsbald beim Internationalen Büro eingegangen sind. Es besteht deshalb im Streitfall keine Veranlassung daran zu zweifeln, daß im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht hinsichtlich aller internationalen Marken der Beklagten die Fünf-Jahres-Frist abgelaufen war. Auch die Anschlußrevision zeigt keine Anhaltspunkte auf, die den normalen Ablauf der Dinge in Zweifel ziehen könnten.

3. Da die Beklagte die Waren, hinsichtlich deren das Berufungsgericht die teilweise Entziehung des Schutzes der IR-Marken bestätigt hat, im Inland unstreitig nicht benutzt hat, ist ihre Revision zurückzuweisen.

II. Die Revision der Klägerin wendet sich hingegen mit Erfolg gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, soweit es die Klage auf Schutzentziehung abgewiesen hat.

1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, die Beklagte habe die IR-Marke R 175 194 für die Ware "fromage" in rechtserhaltender Weise benutzt. Die Benutzung liege darin, daß die Beklagte ein sogenanntes Komplettgericht, das als eine von mehreren Zutaten auch Parmesan-Käse enthalte, in Deutschland vertreibe. Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Marke "MONTANA" wirke auch hinsichtlich der Zutat "Käse", weil diese Zutat ausdrücklich auf der Verpackungsschachtel abgebildet und wörtlich mit einer Qualitäts-

angabe beschrieben sei. Damit gebe die Beklagte dem Verbraucher, auf dessen Sicht es ankomme, zu erkennen, daß sie auch hinsichtlich der Zutat "Käse" mit ihrer Marke "MONTANA" für Herkunft und Qualität einstehen wolle.

2. Der Ansicht des Berufungsgerichts kann auch bei der gemäß §§ 107, 115, 161 Abs. 2, § 49 MarkenG nunmehr gebotenen Berücksichtigung des in § 26 MarkenG - in Umsetzung des Art. 10 der Markenrechtsrichtlinie - enthaltenen zeichenrechtlichen Benutzungsbegriffs, der gegenüber dem bisherigen Verständnis der rechtserheblichen Benutzung jedenfalls keine strengeren Maßstäbe aufstellt (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 83, 133 f.), nicht beigetreten werden.

Die Verwendung der Marke "MONTANA" auf der Verpackung eines Spaghetti-Komplettgerichts ist nicht zugleich eine Benutzung der Marke "MONTANA" für jede einzelne der in der Verpackung enthaltenen Zutaten, zu welchen der geriebene Parmesan-Käse gehört.

a) Sowohl nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 i.V. mit § 5 Abs. 7 WZG als auch nach § 49 i.V. mit §§ 25, 26 MarkenG muß eine Marke in bezug auf eine Ware oder Dienstleistung benutzt worden sein, damit ihr kennzeichenrechtlicher Schutz erhalten wird und die Marke nicht der Gefahr ihres Verfalls ausgesetzt ist. Der durch die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz nicht in Frage gestellten Funktion der Marke, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 2 Markenrechtsrichtlinie, § 3 Abs. 1 MarkenG), ist es eigentümlich, daß die Marke, um ihrer Funktion

gerecht werden zu können, so verwendet wird, daß der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benennung bestimmter Waren oder Dienstleistungen sieht.

b) Für die Beurteilung der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung kann entgegen der Ansicht der Revision auf das Verkehrsverständnis nicht verzichtet werden (st. Rspr.; vgl. zuletzt hierzu BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 973 - Sana/Schosana), da ohne dieses die Marke ihrer Zuordnungsfunktion nicht gerecht werden kann.

Dabei ist es aber stets eine Frage des Einzelfalls, ob der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die fragliche Kennzeichnung als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen ansieht. Es müssen sonach objektive Anhaltspunkte gegeben sein, die ein Verständnis des Verkehrs nahelegen, die Marke werde herkunftshinweisend für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung verwendet.

c) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Gestaltung der Verpackung und der Verwendung der Bezeichnung "MONTANA" gebe dem Verkehr Veranlassung für die Annahme, damit solle auch der als Zutat gereichte Käse bezeichnet werden, wird von der Revision erfolgreich beanstandet (§ 286 ZPO). Im Streitfall fehlt es bereits an einem Bezug der Bezeichnung "MONTANA" zu der Zutat "Käse", der es dem Verkehr nahelegte, die Beklagte verwende als Zutat zu dem Komplettgericht einen Käse mit der Bezeichnung "MONTANA". Der Käse wird auf der Verpackung neben den anderen Zutaten Spaghetti, Sauce Napoletana und Ge-

würzmischung als Packungsinhalt aufgeführt, ohne eine besondere Bezeichnung zu tragen. Damit erscheint der Käse dem Verkehr als notwendiger Geschmacksbestandteil der einheitlichen Ware "Spaghetti-Komplettgericht" und nicht als eine Ware, die von der Beklagten unter der Bezeichnung "MONTANA" selbständig in den Verkehr gelangt. Fehlen dem Verkehr aber objektive Anhaltspunkte dafür, daß der Bestandteil einer Gesamtware selbständig in den Verkehr gelangt, so kann nicht angenommen werden, der Verkehr verstehe die für die Gesamtware verwendete Bezeichnung auch als Herkunftshinweis für einzelne Warenbestandteile (vgl. BGH, Urt. v. 19.6.1970 - I ZR 31/68, GRUR 1971, 355 - Epigran II; OLG Karlsruhe GRUR 1979, 319, 320; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 5 Rdn. 61; v. Gamm, GRUR 1977, 517, 524).

3. Der Streitfall gebietet es nicht, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Auslegung des Benutzungsbegriffs im Sinne des Art. 10 der Markenrechtsrichtlinie einzuholen, da die konkrete Präsentation der Ware in einer Verpackung als Spaghetti-Komplettgericht unter der Bezeichnung "MONTANA" es ausschließt, daß der Verkehr den beigegebenen, nicht selbständig bezeichneten Käse als eine selbständige, von der Beklagten mit der Bezeichnung "MONTANA" versehene Ware verstehen könnte. Der Streitfall wirft demnach keine für den Bereich der Europäischen Union bedeutsame Rechtsfrage zur Auslegung des Art. 10 Markenrechtsrichtlinie auf.

III. Nach alledem ist auf die Revision der Klägerin das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Anschlußrevision ist zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97
Abs. 1 ZPO.

Piper

Teplitzky

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Ullmann