

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4; ZPO § 286

"IDEE"

- a) Wird ein glatt warenbeschreibender Begriff als Zusatz zu einem Warenzeichen verwendet, so liegt es in der Regel fern, daß er vom Verkehr als mitprägender Bestandteil des Warenzeichens angesehen wird.
- b) Zu den Beweisanforderungen für den Fall, daß eine davon abweichende Verkehrsauffassung behauptet wird.
- c) Wird ein Warenzeichen so zur Kennzeichnung verwendet, wie es eingetragen ist, so steht es der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, daß der Verkehr einen Bestandteil des Zeichens nur als Werbe-slogan ansieht.

BGH, Urt. v. 12. Juli 1984 - I ZR 2/82 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 2/82

URTEIL

Verkündet am

12. Juli 1984

Kühn

Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma J. J. D[REDACTED], W[REDACTED]straße [REDACTED] - [REDACTED], H[REDACTED] [REDACTED],
vertreten durch ihre persönlich haftenden Gesellschafter,
die Herren Nikolaus D[REDACTED], Albert D[REDACTED], Herbert D[REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma T[REDACTED] Frisch-Röst-Kaffee AG, vertreten durch ihren
Vorstand, die Herren Günter He[REDACTED], Michael He[REDACTED] und
Dr. Horst P[REDACTED], U[REDACTED]ring [REDACTED], H[REDACTED] [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
[REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1984 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 3. Zivilsenat - vom 19. November 1981 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 14. Januar 1981 zu Ziffer I 2 des Urteilsausspruchs abgeändert und insoweit die Klage abgewiesen.

Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien vertreiben als Wettbewerber von ihnen gerösteten Kaffee. Die Beklagte ist Inhaberin der Warenzeichen (Wortzeichen) Nr. 207 108 "Idee" und Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche". Das Zeichen



"Idee" ist am 7. Oktober 1914 angemeldet und am 18. November 1915 für die aus der Anlage 1 zur Klageschrift ersichtlichen Waren in die Warenzeichenrolle eingetragen worden, darunter für Kaffee. Das Zeichen Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" ist am 11. Juli 1972 angemeldet und am 13. September 1973 für die Ware Kaffee in die Warenzeichenrolle eingetragen worden. Die Beklagte ist darüber hinaus Inhaberin weiterer Warenzeichen mit dem Bestandteil "IDEE" oder "Idee-KAFFEE", darunter des Zeichens Nr. 969 358 mit der Schreibweise "IDEE KAFFEE" (im folgenden geschrieben: "IDEE KAFFEE"). Wegen der Art und Weise, in der die Beklagte ihre Zeichen im Verkehr benutzt, wird auf die überreichten Anlagen verwiesen, insbesondere auf die Anlage 7:



Die Beklagte bietet unter der Bezeichnung "Idee-Punkt-Service" auch einen Frühstücksservice für die Gastronomie und für Großverbraucher an, der nach ihrem Vortrag folgende Waren umfaßt: Fruchtlimonaden, alkoholfreie Getränke, Fisch- und Fleischwaren, Fleischkonserven, Milch, kondensierte Milch, Milchkonserven allein und in Verbindung mit Schokoladen, Eier, Butter, Margarine, Käse, Schmalz, Speisefette, Kaffee roh und geröstet, Kaffee-Präparate, Kaffee-Extrakte in fester und flüssiger Form, Kaffee-Surrogate, Malzkaffee, Tee, Zucker, Honig, Haferflocken, Kakao in Pulver- oder gepreßter Form, Schokolade, Zuckerwaren, Konfitüre, Backwaren und Zwieback.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Zeichen Nr. 207 108 "Idee" und Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" seien wegen Nichtbenutzung löschungsreif, und begehrt von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung. Zur Begründung trägt sie vor, das Zeichen Nr. 207 108 "Idee" werde von der Beklagten in der angemeldeten Form seit mindestens 5 Jahren nicht mehr benutzt. Darüber hinaus sei ihr - der Klägerin - auch nicht bekannt, daß dieses Zeichen in der eingetragenen Form jemals benutzt worden sei. Verwendet werde von der Beklagten lediglich das Zeichen Nr. 969 358 "IDEE KAFFEE"; in der Verwendung dieses Zeichens liege keine Benutzung des Zeichens Nr. 207 108. Der Verkehr kenne als Marke nur "IDEE KAFFEE" nicht aber "Idee". Der Bestandteil "KAFFEE" präge die Kennzeichnung markenmäßig mit, die deshalb als Marke "IDEE KAFFEE" aufgefaßt werde.

Auch das Zeichen Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" sei löschungsreif. Eine rechtserhaltende Benutzung liege nicht vor, insbesondere nicht in der Verwendung auf der Deckellasche der 500 g-Packung oder in der Werbung, in der das Zeichen allenfalls als Werbeslogan für alle von der Beklagten vertriebenen Kaffeesorten benutzt worden sei, nicht aber markenmäßig.

Die Klägerin hat zunächst angekündigt, daß sie beantragen werde,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der in der Warenzeichenrolle beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen

a) Nr. 207 108 "Idee" (Wortzeichen)
und

b) Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" (Wortzeichen)

einzuwilligen.

Die Beklagte hat den Klagantrag zu I a) teilweise - hinsichtlich des Warenverzeichnisses - anerkannt. Auf Antrag der Klägerin erging danach ein Anerkenntnis-Teilurteil, in welchem die Beklagte verurteilt wurde, in die Löschung der in diesem Urteil bezeichneten Waren für das Warenzeichen Nr. 207 108 "Idee" einzuwilligen. Die Klägerin hat im übrigen ihre Klageanträge weiterverfolgt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat dazu vorgetragen, das Wortzeichen 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" werde von ihr ständig - was sie näher ausgeführt hat - für die Ware Kaffee herkunftskennzeichnend verwendet, insbesondere auf der Deckellasche der 500 g-Packung, außerdem auch auf den zu den Gerichtsakten gereichten Umkartons.

Auch das Wortzeichen 207 108 "Idee" sei innerhalb der letzten 5 Jahre benutzt worden. Schon in der Benutzung des Wortzeichens 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" liege zugleich eine Benutzung des Wortzeichens 207 108 "Idee", da in dem Wortzeichen 909 730 "IDEE" der signifikante Bestandteil sei. Vor allem aber habe sie - die Beklagte - seit Jahrzehnten jede Packung des Kaffees, den sie unter der Marke "Idee" anbiete, durch den Aufdruck "IDEE-KAFFEE" als Kaffee der bekannten Marke "Idee" gekennzeichnet.

Daß es auf den Packungen der Beklagten nicht nur "Idee", sondern "IDEE KAFFEE" heiße, sei unbeachtlich, denn "KAFFEE" gebe an, um welche Ware es sich handle, während "IDEE" die Herkunft dieser Ware angebe. Daß es sich bei "IDEE KAFFEE" nicht um einen einheitlichen Begriff handle, ergebe sich schon daraus, daß die Buchstaben von "KAFFEE" größtmäßig hinter den fast doppelt so großen Buchstaben von "IDEE" zurückblieben. Auch durch den von ihr "Idee-Punkt-Service" genannten Frühstücksservice für die Gastronomie und für Großverbraucher werde das Wortzeichen "Idee" verwendet.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die dagegen gerichtete Berufung hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klagabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht sieht den Antrag auf Löschung des Warenzeichens "Idee" auf der Grundlage des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG als begründet an, weil die Beklagte das Zeichen innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Löschungsantrag nicht benutzt habe. Eine Benutzung liege nicht in der unstreitig jahrzehntelangen Verwendung der Wortverbindung "IDEE-KAFFEE" in der durch das Warenzeichen Nr. 969 358

geschützten Form auf den Packungen und Umkartons des von ihr vertriebenen Kaffees, auch nicht in der entsprechenden Werbung. Zwar sei in der Regel ein Warenzeichen nicht schon deshalb als unbenutzt anzusehen, weil ihm eine Beschaffenheitsangabe hinzugefügt werde. Im Streitfall sei das aber ausnahmsweise anders zu beurteilen, weil für den Verkehr - so stellt das Berufungsgericht fest - nicht das Wort "IDEE" allein, sondern die Wortverbindung "IDEE KAFFEE" die Marke sei, unter der die Beklagte den von ihr angebotenen Kaffee vertreibe. Diese Feststellung rechtfertige sich daraus, daß die Beklagte ihre Werbung seit Jahrzehnten nur mit dieser Wortverbindung betrieben, diese Kennzeichnung weit über das sonst übliche Maß hinaus bekannt gemacht habe und sich gerade durch die Hereinnahme des Begriffs "KAFFEE" in die Bezeichnung von den anderen bekannten Kaffeemarken abgehoben habe. Hinzu komme, daß die Wortverbindung "IDEE KAFFEE" besonders griffig und einprägsam sei, weil sie sich reime. Die unterschiedliche Schriftgröße rechtfertige im Streitfall keine abweichende Beurteilung.

Auch durch die Verwendung der Wortzusammenstellung "Idee-Punkt-Service" benutze die Beklagte ihr Warenzeichen "Idee" nicht. Insoweit fehle es an einem warenzeichenmäßigen Gebrauch, weil die Waren, die die Beklagte im Rahmen dieses Services vertreibe, nicht zusätzlich mit "Idee" als Handelsmarke gekennzeichnet seien, sondern nur die Marken der Artikelhersteller führten. Daß das diese Artikel enthaltende Paket zusätzlich mit dem Aufkleber "Idee-Punkt-Service" versehen sei, habe nur

die Bedeutung einer Sammelbezeichnung der Waren, nicht dagegen einer Warenkennzeichnung. Die Bezeichnung von Warenzusammenstellungen sei nicht Funktion des Warenzeichens.

Hinsichtlich des Warenzeichens Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche" verneint das Berufungsgericht eine rechtserhebliche Benutzung innerhalb der letzten 5 Jahre vor Stellung des Löschungsantrages. Zwar sei diese Wortverbindung auf den Umkartons verwendet worden, jedoch nicht warenzeichenmäßig. Als Herkunftshinweis sehe der Verkehr allein "IDEE KAFFEE" an. Die weiteren Bestandteile wirkten lediglich als Werbeslogan zur Anpreisung des "IDEE KAFFEE".

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Warenzeichen Nr. 207 108 "Idee"

a) Soweit das Berufungsgericht die - unstreitige - Benutzung der Wortverbindung "IDEE KAFFEE" nicht als solche des Warenzeichens "Idee" angesehen hat, hält die Beurteilung der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Wird ein Warenzeichen in gegenüber der Eintragung unveränderter Form, aber zusammen mit einem nicht eingetragenen Zusatz verwendet, so kommt es für die Frage der rechterhaltenden Benutzung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes darauf an, ob der Verkehr den dem Warenzeichen beigefügten Zusatz als zeichenmäßig bedeutungslose austauschbare Zutat ansieht, den betrieblichen Herkunftshinweis also ausschließlich dem mitbenutzten eingetragenen

Warenzeichen entnimmt, oder, umgekehrt, den Zusatz als einen den Gesamteindruck des Widerspruchszeichens wesentlich mitprägenden Bestandteil ansieht (vgl. BGH GRUR 1978, 642, 643 = WRP 1978, 814 - Silva; GRUR 1979, 856, 858 = WRP 1979, 786 - Flexiole m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine auf tatsächlichem Gebiet liegende Feststellung, der Verkehr sehe den zusammen mit dem Wort "Idee" verwendeten Begriff "Kaffee" als mitprägenden Bestandteil der Marke an, unter der die Ware vertrieben werde, und nicht lediglich als bloße Beschreibung der unter dem alleinigen Zeichenwort "Idee" vertriebenen Ware, ist aber nicht rechtsfehlerfrei getroffen.

Die Besonderheit des Streitfalles liegt darin, daß der mit dem eingetragenen Zeichen zusammen verwendete Zusatz eine glatte beschreibende Angabe der Ware ist, die unter dem Zeichen vertrieben wird. In einem solchen Falle liegt in aller Regel die Annahme fern, der Verkehr werde diese Angabe als Bestandteil des Herkunftszeichens auffassen. Dies gilt insbesondere, wenn das Zeichenwort selbst - sei es als Fantasiebezeichnung, sei es, wie im Streitfall, als Begriff der Umgangssprache - keinen Hinweis auf die unter dem Zeichen vertriebene Ware enthält. In solchen Fällen ist der Verkehr regelmäßig auf einen Sachhinweis angewiesen, erwartet ihn und wird diesen deshalb in der Regel nicht als Teil der betrieblichen Herkunftsbezeichnung, sondern als Information über die Warenart betrachten. Das Verständnis als Warenbezeichnung wird um so näher liegen, je "glatter" die warenbeschreibende Angabe ist. Ist ein Wort, wie hier Kaffee, in der Umgangssprache praktisch

die alleinige und allgemein verwendete Bezeichnung der Ware, so liegt die Annahme von vornherein fern, es werde - auch - anders als warenbeschreibend verstanden. Das Berufungsgericht, das diese Besonderheit nicht verkannt hat, hätte daraus den Schluß ziehen müssen, daß in einem solchen Falle besonders hohe Anforderungen an die Qualität der Feststellung gestellt werden müssen, daß im Streitfall entgegen der Regel das Wort Kaffee in der Verbindung "IDEE KAFFEE" als Bestandteil einer Marke "IDEE KAFFEE", und nicht nur als Information über die unter einer Marke "Idee" vertriebenen Ware verstanden wird. Diese besondere Sorgfalt war auch deshalb nahegelegt, weil die Rechtsprechung bereits mehrfach zu der Feststellung gelangt ist, daß der Verkehr sogar Zusätze zu Zeichenworten, die weit weniger glatt warenbeschreibend sind, nicht als Zeichenbestandteil verstehe (vgl. BGH GRUR 1978, 642 = WRP 1978, 814 - Silva: Zusatz "Long"; BGH GRUR 1979, 856 = WRP 1979, 786 - Flexiole: Zusatz "Corti"; BPatGE 19, 175 - Cosy-Issy: Zusatz "Cosy" als beschreibend für ein weiches Stofftier). Schließlich kommt aus Rechtsgründen hinzu, daß es für die Anerkennung der Benutzung eines mit einem Zusatz verwendeten Wortzeichens als genügend anzusehen ist, wenn jedenfalls ein rechtserheblicher Teil des Verkehrs den warenbeschreibenden Zusatz als solchen und nicht als das Zeichen mitprägenden Bestandteil ansieht. Unter diesen besonderen Umständen durfte das Berufungsgericht die von ihm für seine Ansicht in Anspruch genommenen Umstände - die langjährige Werbung in dieser Form, die starke Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung "IDEE KAFFEE", die von anderen Kaffee-Marken abweichende Gepflogenheit, das Zeichenwort niemals in Alleinstellung zu verwenden, sowie die vom

Berufungsgericht angenommene Einprägsamkeit als Reim - nicht als hinreichend ansehen, um die Verkehrsauffassung aus eigener Sachkunde mit hinreichender Sicherheit feststellen zu können. Auch den seiner Feststellung entgegengehaltenen Hinweis auf die erheblichen Unterschiede in der Schriftgröße der Worte Idee und Kaffee und die dadurch bewirkte Herausstellung des Wortes Idee hat das Berufungsgericht durch den Hinweis auf die emblem-artige Einrahmung der beiden Worte nicht ausreichend entkräftet. Die erörterte Feststellung hält danach der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, so daß die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr. 207 108 "Idee" aufzuheben war. Die Sache war insoweit mangels Entscheidungsreife an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das dem Antrag der Beklagten auf eine Meinungsumfrage zu entsprechen haben wird.

b) Die Aufkleber "IDEE
PUNKT
SERVICE"

auf den Kartons mit Frühstückswaren für die Gastronomie hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei nicht als Benutzung des Warenzeichens "Idee" anerkannt. Seine Begründung, diese Bezeichnung werde nicht warenzeichenmäßig benutzt, läßt offen, ob es die Verwendung des als "Idee" eingetragenen Zeichens mit den Zusätzen "Punkt-Service" und einem Signet unter Verwendung der Buchstaben ID mit dem stilisierten Abbild einer Kaffeebohne als Benutzung des Idee-Zeichens ansieht. Das kann jedoch nicht beanstandet werden, weil es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts an der Benutzung zur Kennzeichnung von Waren fehlt, für die das Warenzeichen "Idee" eingetragen ist. Da diese Waren, Portionspackungen von Konfitüren, Wurst, Käse und speziellen

Brotsorten etc. nur mit den Marken der jeweiligen Hersteller gekennzeichnet sind, nicht aber mit dem Warenzeichen "Idee", scheidet eine Benutzung dieses Zeichens für die einzelnen Waren aus. Die Revision vertritt die Auffassung, auch die Verwendung eines Warenzeichens zur Herkunftsbezeichnung einer Warenzusammenstellung sei als Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG anzuerkennen, wofür sie als weitere Beispiele noch auf die Zusammenstellung und Lieferung einer Bordapotheke, eines Werkzeugbehälters und eines Notproviantpaketes verweist. In solchen Fällen müsse es zur Ausübung der Kennzeichnungsfunktion genügen, daß ein Aufkleber auf dem Paket mit zusammengestellten Einzelwaren angebracht werde, weil die spezifische Leistung in der Auswahl, Zusammenstellung und gebündelten Lieferung bestehe. Dem kann für den Streitfall nicht zugestimmt werden. Abgesehen davon, daß die Beklagte nach dem "IDEE-PUNKT-SERVICE-PROSPEKT" allenfalls eine Vorauswahl trifft, weil die Zusammenstellung, wie es dort heißt, von den Gastronomen "ganz individuell nach ihren Wünschen, nach der Art ihres Hauses und ihren Gästen" vorgenommen werden soll, besteht unter dem Gesichtspunkt des Benutzungszwangs keine Notwendigkeit, unter Umständen, wie sie hier vorliegen, das nach § 1 WZG für die Bezeichnung von "Waren zur Unterscheidung von den Waren anderer" bestimmte Warenzeichenrecht auf die Bezeichnung von Verpackungen auszudehnen, die markenmäßig bezeichnete Waren anderer Hersteller enthalten. Auch liegt die Leistung, die von der Revision als Auswahl und Zusammenstellung beschrieben wird, unter den Umständen des Streitfalles überwiegend eher im Bereich der Dienstleistung, nicht aber des Warenangebots.

2. Warenzeichen Nr. 909 730 "IDEE-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche"

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verwendet die Beklagte diese Wortverbindung auf der Deckellasche der Kaffee-(Einzel-)Packungen, wie auch auf den Umkartons, in denen diese Einzelpackungen geliefert werden. Die Benutzung des Zeichens i. S. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG hat das Berufungsgericht im wesentlichen mit der Begründung verneint, der Verkehr habe keinen Anlaß, in der Gesamtheit dieser Wortfolge ein Warenzeichen zu sehen. Als Herkunftshinweis werde lediglich der Bestandteil "IDEE-KAFFEE" angesehen, während der Bestandteil "der berühmte Magenfreundliche" nur als Werbeslogan wirke. Das beanstandet die Revision zu Recht. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Verwendung auf den Deckellaschen als Benutzung anerkannt werden könnte. Jedenfalls durfte dies für die Beschriftung der Umkartons nicht verneint werden. Dort ist das Zeichen mit kleineren Änderungen, die das Berufungsgericht mit Recht als unerheblich angesehen hat, in der eingetragenen Form aufgedruckt. Diese Art der Verwendung genügt den Anforderungen des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG. Rechtlich unerheblich ist, ob der Verkehr den Bestandteil "der berühmte Magenfreundliche" als Teil des Warenzeichens versteht. Bei der Benutzungsprüfung ist von der eingetragenen Form auszugehen und zu prüfen, ob das eingetragene Zeichen benutzt wird. Auf die Wirkung einzelner Bestandteile - etwa als Werbeslogan - kommt es dabei nicht an.

Das Berufungsurteil war daher insgesamt aufzuheben. Der Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts war stattzugeben, soweit die Beklagte zur Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr. 909 730 verurteilt worden ist. Einer Zurückverweisung an das Berufungsgericht bedurfte

es insoweit nicht, weil die Sache entscheidungsreif ist. Soweit die Beklagte zur Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr. 207 108 "Idee" verurteilt worden ist, war die Sache, weil noch nicht entscheidungsreif, zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen war.

v. Gamm

Merkel

Erdmann

Teplitzky

Scholz-Hoppe