

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG §§ 5 Abs. 7, 11 Abs. 1 Nr. 4

"Ski-Delial"

Zur Frage, ob ein Wortzeichen dadurch rechtserhaltend benutzt wird, daß es im Verkehr als Bestandteil eines Kombinationszeichens verwendet wird, dessen weiterer Wortbestandteil ebenfalls als Warenzeichen eingetragen und auch verkehrsbekannt ist.

BGH, Urt. v. 17. Mai 1984 - I ZR 5/82 - OLG Köln
LG Köln

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 5/82

URTEIL

Verkündet am

17. Mai 1984

Roth,

Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Kommanditgesellschaft in Firma E. de C. - & P. -
Fabrik, G. gasse Nr. gegenüber der Pferdepост
von Ferdinand M., vertreten durch ihren persönlich
haftenden Gesellschafter Ferdinand M., V. Straße
241-245, K.,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und
Dr. -

gegen

Firma A., Zweigniederlassung der E. L. Cosmetics
GmbH, K., B. Straße 53, vertreten durch ihre
Geschäftsführer Robert M. W., Neil G. und
Dr. Peter K., ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 1984 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Erdmann und Dr. Scholz-Hoppe für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 20. November 1981 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Kosmetik- und Parfümerie-Sektor. Die Klägerin ist Inhaberin des Warenzeichens Nr. 334 344 "Ski" mit Priorität vom 26. Mai 1924. Zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht war das Zeichen noch eingetragen für Parfümerien, Eau de Cologne, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Toiletteseifen, Rasierseifen, Mittel für Schönheitspflege.

Die Beklagte vertreibt eine Herrenpflegeserie unter dem Warenzeichen "A[REDACTED]". Im Februarheft 1979 einer Publikumszeitschrift warb sie für eine für Wintersportler bestimmte Sonnenschutzmittel-Serie unter der Bezeichnung "ski a[REDACTED]". Die Klägerin hält dies für eine Verletzung ihres Warenzeichens. Auf ein



Abmahnschreiben der Klägerin beantragte die Beklagte unter dem 13. September 1979 beim Deutschen Patentamt die Löschung des für die Klägerin eingetragenen Warenzeichens "Ski" mit der Begründung, das Zeichen sei unbenutzt. Die Klägerin, die während des Prozesses die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf die vorgenannten Waren veranlaßt hat, widersprach dem Löschungsantrag mit der Behauptung, das Zeichen sei von ihr rechtswirksam benutzt worden.

Jedenfalls bis ins Jahr 1978 hat die Klägerin das Zeichen für eigene Produkte nicht benutzt. Für die Zeit ab 1971 beruft sie sich jedoch auf eine Benutzung durch die Firma B[REDACTED] AG, die es in der Kombination "Ski-D[REDACTED]" mit ihrer Zustimmung verwendet habe, was ihr zuzurechnen sei.

Spätestens Anfang 1979 brachte die Klägerin selbst ein als "[REDACTED]-Duschgel-Sachets in 15 verschiedenen Duftnoten" bezeichnetes Sortiment auf den Markt. Die Verpackungen der einzelnen Duschgel-Sachets trugen entsprechend den 15 Duftnoten neben der Bezeichnung "[REDACTED]" jeweils eine weitere, stärker herausgestellte, Bezeichnung, von denen eine "Ski" lautete. Die Sachets wurden, zunächst nur an Hotelbetriebe, immer geschlossen in einer zu 15 gleichen Teilen sortierten Mindest-Gesamtabnahmemenge von 3.750 Stück ausgeliefert. Spätestens seit 1980 wird das Duschgel in gleicher Weise auch an Apotheken, Drogerien und Parfümerien vertrieben.

Die Klägerin hat zur Frage der Benutzung behauptet, sie habe den Vertrieb der Duschgel-Sachets am 1. September 1979

aufgenommen. Im Jahr 1978 habe sie von allen Duftnoten zusammen ca. 150.000 Stück verkauft, im Jahre 1979 2,7 Mio Stück, wobei von der einzelnen Duftnote jeweils der 15. Teil verkauft wurde. Die Beklagte, so hat die Klägerin ausgeführt, verwende das Wort "ski" in Verbindung mit dem Phantasiewort "aramis" warenzeichenmäßig. Die Art, wie es in der Werbung der Beklagten und auf deren Produkten benutzt werde, stelle sich nicht als bloße Bestimmungsangabe dar, weil die Beklagte das Wort "ski" nicht in Verbindung mit einer allgemeinen Warenbezeichnung verwende.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder der Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung

"ski"

zur Kennzeichnung von kosmetischen Erzeugnissen zu verwenden und/oder so gekennzeichnete kosmetische Mittel anzubieten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen oder die Bezeichnung "ski" in Ankündigungen, Preislisten, Drucksachen oder in der Werbung für die genannten Waren zu benutzen,

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang der Benutzungshandlungen zu Ziffer 1 zu erteilen,
3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der Benutzungshandlung zu Ziffer 1 des Klageantrages entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen, sowie, widerklagend, die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung des Warenzeichens "Ski" Warenzeichennummer 334 344, einzuwilligen.

Den Widerklageantrag haben die Parteien insoweit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt, als die Klägerin im März 1980 eine Teillöschung des Warenverzeichnisses veranlaßt hatte.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, ihre, der Beklagten, eigene Nutzung der Bezeichnung "Ski" sei durch § 16 WZG gedeckt. Denn sie bringe durch den Zusatz "Ski" nur zum Ausdruck, daß es sich um ein besonderes Hautpflegeangebot für den Wintersport und für den Gebirgsaufenthalt handele. Die Art der Verwendung der Angabe "Ski" durch die Klägerin sei nicht als warenzeichenmäßige Benutzung, sondern als bloße Bezeichnung einer der Duftnoten des Duschgel-Sortiments anzusehen. Es sei nach Prospekt, Preisliste und Verpackungsaufschrift ein rein beschreibendes Sortenzeichen und auch nachrangig gegenüber dem allein als Herkunftshinweis wirkenden Zeichen "■■■■" verwendet worden. Dafür spreche auch die jeweils nur geschlossene Abgabe der Duschgel-Sachets, wodurch die Kennzeichnung der einzelnen Duftnote nicht noch zusätzlich die betriebliche Herkunft, sondern allein die bunte Vielgestaltigkeit der als Einheit abgegebenen ■■■■-Duschgel-Sachets habe herausgestellt werden sollen.

Die Klägerin hat beantragt, die Widerklage abzuweisen.

Soweit der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist, haben die Parteien beantragt, jeweils der Gegenseite die Kosten aufzuerlegen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und auf die Widerklage die Klägerin verurteilt, in die Löschung des Warenzeichens "Ski", Warenzeichen Nr. 334 344, einzuwilligen. Die Kosten des Rechtsstreits hat es insgesamt der Klägerin auferlegt.

Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klaganträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Zur Abweisung der Klageansprüche hat das Berufungsgericht ausgeführt, das Warenzeichen Nr. 334 344 "Ski" sei ein wegen Nichtbenutzung im Sinne der §§ 5 Abs. 7, 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG löschungsreifes Zeichen, auf das die Verletzungsklage aus §§ 24, 31 WZG nicht gestützt werden könne. Die Verwendung des Zeichens auf Duschgel-Packungen in der Zeit von September 1978 bis zur Stellung des Löschungsantrages durch die Beklagte im September 1979 genüge den Anforderungen an eine rechterhaltende Benutzung schon wegen ihres geringen Umfanges nicht. An einer Benutzung fehle es auch deshalb, weil das Wort "Ski" auf der Duschgel-Packung lediglich als Unterscheidungsmerkmal für die betreffende Warensorte bzw. Duftnote verwendet worden sei, während sich die betriebliche Herkunft für den Verkehr allein aus der Bezeichnung "██████" ergeben habe. Schließlich stelle auch die Mitbenutzung des Zeichenwortes "Ski" durch die Firma B██████ AG keine der Klägerin zurechenbare Benutzung im Sinne des § 5

Abs. 7 Satz 2 WZG dar, weil die Firma B[REDACTED] AG das Wort ausschließlich in der Wortverbindung "Ski-D[REDACTED]" verwendet habe, in der das Wort "Ski" nicht zeichenmäßig, sondern lediglich als beschreibende Angabe zur Kenntlichmachung eines besonderen D[REDACTED]-Sonnenschutzmittels für die Verwendung beim Wintersport benutzt worden sei. Aus dem Fehlen einer rechtserheblichen Benutzung des Warenzeichens innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Löschungsantrag vom 13. September 1979 rechtfertige sich auch der Löschungsantrag der Widerklage.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg.

1. Wie der Senat bereits in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, sind wegen Nichtbenutzung löschungsreife Warenzeichen auch über die ausdrückliche Regelung in den §§ 5 Abs. 7 und 11 Abs. 6 WZG hinaus ohne materiellrechtliche Wirkung (BGH GRUR 1978, 642, 644 - Silva). Mit Recht hat das Berufungsgericht deshalb angenommen, daß auch die Verletzungsklage aus § 24 WZG nicht auf ein löschungsreifes Warenzeichen gestützt werden kann, und daß es daher im Streitfall der Prüfung des Einwandes der Löschungsreife bedarf. Für dessen Berechtigung hat das Berufungsgericht zutreffend auf die Benutzungslage am 13. September 1979, dem Tage der Stellung des Löschungsantrages der Beklagten beim Deutschen Patentamt, abgestellt (§§ 11 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 Satz 4 WZG).

2. Auch die Annahme, daß das Klagezeichen Nr. 334 344 zu diesem Zeitpunkt löschungsreif gewesen sei, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Dabei bedarf es keiner Prüfung, ob, wie das Berufungsgericht meint, eine rechtserhaltende Benutzung schon deshalb zu ver-

neinen wäre, weil der Umfang der Zeichenverwendung beim Vertrieb der Duschgel-Packung den Anforderungen des Benutzungsbegriffes nicht genüge. Denn für die Annahme der Nichtbenutzung genügt im Streitfall, soweit es um die Verwendung auf der Duschgel-Packung geht, bereits die Feststellung, daß die Klägerin das Zeichen als bloße Sortenbezeichnung, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis verwendet hat.

Die vom Berufungsgericht dabei zugrundegelegten Feststellungen sind rechtsfehlerfrei getroffen. Maßgeblich ist, ob das Zeichen derart gebraucht wird, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter darin einen Hinweis auf die Herkunft der damit gezeichneten Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb und ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft erblicken kann (BGH GRUR 1974, 84, 86 - Trumpf) oder ob die Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, sondern zu anderen Zwecken dient, etwa als reines Unterscheidungsmerkmal einzelner Sorten aus einem Angebot gleicher betrieblicher Herkunft und vom Verkehr auch nur so verstanden wird. Die Rechtsprechung hat allerdings bei Verwendung von sogenannten Sorten - Bestell- oder Design-Bezeichnungen nicht selten zugleich auch eine warenzeichenmäßige Benutzung angenommen (vgl. z. B. BGH GRUR 1961, 280, 281 - Tosca; GRUR 1970, 552, 553 - Felina-Britta; GRUR 1974, 84, 86 - Trumpf). Wenn das Berufungsgericht hier eine solche Benutzung verneint hat, dann liegt darin keine Abweichung von dieser Rechtsprechung, weil der Streitfall nach den Feststellungen Besonderheiten aufweist, die eine andere Beurteilung rechtfertigen. Im Vordergrund steht dabei die Tatsache, daß die Klägerin das mit dem Zeichen "Ski" versehene Seifenpäckchen - anders

als in den vorgenannten Fällen - nicht einzeln, sondern nur als unselbständigen Teil des Sortiments zum Kauf angeboten hat. Insoweit kann sich schon die Frage stellen, ob das Zeichen damit überhaupt zur Kennzeichnung einer Ware i. S. des § 1 WZG benutzt worden ist (vgl. dazu BGH GRUR 1970, 355 - Epigran II mit Anm. Heydt, ferner v. Gamm GRUR 1977, 517, 524 und Baumbach/Hefermehl, 11. Aufl. WZG, § 5 Anm. 37). Jedenfalls kann es aber nicht als rechtsfehlerhaft angesehen werden, wenn das Berufungsgericht angenommen hat, der Verkehr werde das Zeichen "Ski", weil das damit versehene Duschgelpäckchen nicht einzeln, sondern als unselbständiger Sortimentsbestandteil angeboten wurde, und weil alle 15 Sortimentspäckchen in Form und Aufmachung übereinstimmten, auch sämtlich mit der berühmten Marke "P" bezeichnet waren, sich schließlich nur in der Farbe und in der Zweitbezeichnung (Ski, Revue, Rizzi etc.) unterschieden, zudem in der Werbung als "P - Duschgel-Sachets in 15 verschiedenen Duftnoten" vorgestellt wurden, als Sortenbezeichnung angesehen hat, die lediglich der Unterscheidung der eigenen Produkte des Herstellers, nicht aber als Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichen Waren anderer Hersteller dienen sollte. Das Berufungsgericht hat dabei nicht, wie seinen Ausführungen zu entnehmen ist, übersehen, daß gerade in der hier in Rede stehenden Branche Zweitzeichen vom Publikum nicht selten auch als betrieblicher Herkunftshinweis gewertet werden. Wenn es gleichwohl für den Streitfall in tatrichterlicher Würdigung eine andere Verkehrsauffassung festgestellt hat, dann ist das nicht zu beanstanden. In diesem Sinne hat auch die Klägerin selbst, wie der Zeuge P bekundet hat, die Vertriebsidee im Angebot eines Sortiments in verschiedenen Dufttrichtungen gesehen. Daß beim Fehlen einer warenzeichenmäßigen Benutzung im

Sinne der §§ 15, 16 WZG jedenfalls im Streitfall auch keine Benutzung im Sinne der §§ 5 Abs. 7 und 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG vorliegt, hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen.

3. Auch soweit das Berufungsgericht eine der Klägerin zuzurechnende Benutzung des Warenzeichens "Ski" durch die Verwendung im Warenzeichen "Ski-D[REDACTED]" der Firma B[REDACTED] AG verneint hat, hält das Urteil der Nachprüfung stand. Zwar begegnet es Bedenken, wenn das Berufungsgericht dies damit begründet hat, das Wort "Ski" werde dabei nur rein beschreibend zur Bezeichnung eines speziell für die Anforderungen des Wintersports entwickelten Sonnenschutzmittels verwendet. Das Berufungsgericht hätte sich dazu jedenfalls mit dem eingehend begründeten Beschluß des Bundespatentgerichts vom 29. Oktober 1976 auseinandersetzen müssen, das die gegenteilige Feststellung enthält. Doch bedarf es insoweit keiner weiteren Aufklärung, weil eine Benutzung des Warenzeichens "Ski" in der Kombination "Ski-D[REDACTED]" jedenfalls deshalb zu verneinen ist, weil sie nicht in der in der Warenzeichenrolle eingetragenen Form erfolgt ist. 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 Benutzung den Fortbestand des Zeichenrechts gewährleistet und die Benutzung einer von der Rolleneintragung abweichenden Form in der Regel nicht ausreicht, um als Benutzung des eingetragenen Zeichens zu gelten (BGH GRUR 1972, 180, 182 - Cheri; GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr). Im Streitfall ist allerdings das Zeichenwort selbst nicht abgewandelt, sondern in Verbindung mit dem Wort "D[REDACTED]" verwendet worden, das deshalb - unter dem Gesichtspunkt der Benutzung des Zeichens "Ski" - als Zusatz anzusehen ist. Für den Fall, daß ein Zeichen zwar in der eingetragenen Form, aber mit einem

Zusatz versehen verwendet wird, hat der Senat entschieden, daß es für die Frage der Anerkennung als Benutzung im Sinne der §§ 5 Abs. 7 und 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG darauf ankommt, ob der Verkehr den dem Warenzeichen beigefügten Zusatz als zeichenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutat ansieht, die betriebliche Herkunftsfunktion also ausschließlich dem mitbenutzten eingetragenen Warenzeichen entnimmt, oder umgekehrt, den Zusatz als einen den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich mitprägenden Bestandteil ansieht (BGH GRUR 1979, 856, 858 - Flexiole m.w.N.; BGH GRUR 1978, 642 - Silva). Zwar handelte es sich in diesen Fällen um die Verwendung von Zusätzen ("Corti-", "Long"), die ihrerseits, anders als im Streitfall der Bestandteil "D[REDACTED]", nicht selbständig als Warenzeichen eingetragen waren. Das kann es jedoch nicht rechtfertigen, im Streitfall den Bestandteil "D[REDACTED]" nicht als Zusatz im Sinne der gen. Rechtsprechung zu behandeln, sondern, wie die Revision meint, einer anderen Beurteilung zu unterwerfen. Das würde die Anwendung des Benutzungsbegriffs von einem zufälligen und formalen Umstand, der Zeicheneintragung, abhängig machen, wofür sachliche Gründe nicht ersichtlich, auch von der Revision nicht geltend gemacht worden sind. Es kann deshalb auch die Verwendung von Bezeichnungen, die aus zwei eingetragenen Warenzeichen zusammengesetzt sind, nur nach Maßgabe der genannten Rechtsprechung als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden.

Das Berufungsgericht hat, von seinem Standpunkt aus folgerichtig, die Verwendung der Bezeichnung "D[REDACTED]" unter diesem Gesichtspunkt nicht geprüft.

Jedoch ergibt sich aus seinen in anderem Zusammenhang getroffenen Feststellungen in Verbindung mit denen des erwähnten Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 29. Oktober 1976, der Gegenstand des Verfahrens geworden ist, daß es insoweit keiner weiteren Aufklärung bedarf. Nach diesen Feststellungen ist das Zeichen "D[REDACTED]" im Verkehr für die hier in Betracht kommenden Waren so stark durchgesetzt, daß - nach Ansicht des Berufungsgerichts - das mitverwendete Zeichen "Ski" lediglich als Hinweis auf die Zweckbestimmung der Ware erscheint. Das Bundespatentgericht sieht dies zwar nicht als zweifelsfrei an, verneint es aber nur für einen geringeren Teil des Verkehrs. Unter solchen Umständen kann jedenfalls ausgeschlossen werden, daß der Verkehr den Bestandteil "D[REDACTED]" als eine zeichenmäßig bedeutungslose Zutat zum Warenzeichen "Ski" ansieht, so daß nach der gen. Rechtsprechung eine rechtserhaltende Benutzung des Zeichens "Ski" durch den Gebrauch des Zeichens "Ski-D[REDACTED]" zu verneinen ist.

4. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß es aus Rechtsgründen auch nicht zu beanstanden ist, daß das Berufungsgericht die Klägerin auf die Widerklage zur Einwilligung in die Löschung ihres Warenzeichens "Ski" verurteilt hat.

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus
§ 97 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Merkel

Piper

Erdmann

Scholz-Hoppe