



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 10/03

Verkündet am:
15. September 2005
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 395 06 940

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

NORMA

MarkenG § 26 Abs. 1

Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller versehen, teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetragene, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Marke im Einzelfall ein "R" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Handelsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft (Fortführung von BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO).

BGH, Beschl. v. 15. September 2005 - I ZB 10/03 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. November 2002 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996 veröffentlichte Wortmarke Nr. 395 06 940

"Nora"

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 20. Juni 1990 u.a. für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wortmarke DD 647 137

"NORMA".

- 2 Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin ist der Widerspruch zurückgewiesen worden, weil es an einer Verwechslungsgefahr fehle.
- 3 Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatGE 46, 108).
- 4 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
- 5 II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für i.S. von § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe. Dazu hat es ausgeführt:
- 6 Es könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke in dem vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jahren auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht gewesen seien, rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG verwendet worden sei. Jedenfalls entspreche die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in dem Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde verwendet worden sei, nicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung.

7 Die Marke müsse so verwendet werden, dass der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehe, weil Ausgangspunkt für die Beurteilung die Funktion der Marke sei, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um ihre Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen zu können, müsse die Marke allerdings nicht notwendig unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Die von der Widersprechenden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. Händlermarke werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion der Marke nicht gerecht. Die Widersprechende habe die mit dem Namen ihres Discounterhandelsunternehmens identische Marke "NORMA" für ihr gesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren bestehe. Das gelte nicht nur für die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten, Regalaufklebern usw., sondern auch in den vorgelegten Werbeunterlagen sei die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen ständig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechenden eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte seien in den Anzeigen zwar dargestellt. Es fehle aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmittelbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sehe in dem Kennzeichen "NORMA", wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegne, im Allgemeinen nur einen Hinweis auf das Unternehmen des Discounters selbst, der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündige, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu günstigem Preis anbiete. Nach ständiger Rechtsprechung könne die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch, selbst wenn er - auch - markenmäßig i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG sein möge, ihre betriebliche Herkunftsfunktion in Bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen. Sie repräsentiere die Waren nicht und sei für diese auf dem Markt nicht tatsächlich

und ernsthaft präsent, sondern weise allenfalls mittelbar über den Namen der Einkaufsstätte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin. Für den Verkehr stelle nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterscheidungsmittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung ermögliche und nach dem er die Ware benenne, wiederverkaufe und weiterempfehle. Bei den in den Filialen der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen seien das die auf der Verpackung befindlichen Marken "Manou", "Whisper" und "Verena".

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Widerspruchsmarke in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde nicht gemäß § 26 MarkenG für die eingetragenen Waren benutzt worden ist. Für den Eintritt der Lösungsreife reicht gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fünf Jahre nicht benutzt worden ist. Unerheblich ist dabei, ob die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist und ob deshalb die Einrede mangelnder Benutzung auch nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben werden könnte (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN; Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 940 - DRAGON).

9 1. Das Bundespatentgericht ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung eines Kennzeichens, das als Marke für Waren eingetragen ist, nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003,

425 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO, Urteilsdruck S. 8). Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht oder mit ihr verbunden ist. Der genannten Unterscheidungsfunktion kann vielmehr durch jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt werden (BGH aaO - OTTO, Urteilsdruck S. 9 m.w.N.). Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren liegt jedoch nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zumindest zugleich auch als Marke für die konkret vertriebene Ware verwendet wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsdruck S. 9; BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob als Inhaber der Marke ein Hersteller- oder ein Handelsunternehmen (sog. Handelsmarke) eingetragen ist. Auch bei für bestimmte Waren eingetragenen sog. Handelsmarken ist nur eine Benutzung für den Gegenstand der Eintragung, also für die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend (BGH aaO - OTTO, Urteilsdruck S. 9).

10 2. Diese Grundsätze hat das Bundespatentgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei angewandt.

11 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Verwendung des mit dem Namen des Discountunternehmens der Widersprechenden identischen Zeichens "NORMA" für ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufsstützen, Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt, sondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst sieht, das unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Produkte es in seinen Filialen aktuell zu günstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung lässt

einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verkündung der angefochtenen Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der Unternehmensbezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke für einzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandhändlers sowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in dem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt in einem solchen Fall für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, dass von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unternehmenskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von unbekanntem Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH aaO - OTTO, Urteilsdruck S. 11).

- 12 Für die hier zu beurteilenden Formen der Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende gilt nichts anderes. Auch die Widersprechende verwendet das mit ihrer Unternehmensbezeichnung identische Kennzeichen "NORMA" gleichfalls für ihr gesamtes, aus einer Vielzahl von Waren bestehendes Sortiment. Die Waren sind teils mit Marken der Hersteller, teils mit Eigenmarken der Widersprechenden versehen, teils werden sie ohne Marke vertrieben. Unter diesen Umständen stellt der Verkehr bei der Verwendung der mit dem Unternehmenskennzeichen identischen Bezeichnung "NORMA" in der vom Bundespatentgericht festgestellten Art und Weise keinen Bezug zu der Herkunft bestimmter Waren aus einem bestimmten Unternehmen her, sondern sieht darin lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen. Auch dort, wo eine räumliche Nähe zu einzelnen von der Widersprechenden vertriebenen Produkten hergestellt wird wie etwa bei der Anbringung des Zeichens auf

Einkaufstüten und Regalaufklebern, liegt es für den Verkehr fern, in der Kennzeichnung nicht lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden als solches, sondern zugleich einen Hinweis auf die Herkunft einer bestimmten Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft zu sehen.

13 b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte prüfen müssen, ob nicht durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der Handzettel- und Zeitungswerbung mit einem "R" im Kreis das Verständnis des Verkehrs im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sei, vermag ihr nicht zum Erfolg zu verhelfen. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in den Werbeunterlagen allenfalls als Benutzung des Zeichens für die von der Widersprechenden erbrachten Dienstleistungen als Einzelhandelsunternehmen angesehen werden könnte, darin aber nicht eine Benutzung der Warenmarke mit dem erforderlichen unmittelbaren Bezug zu den einzelnen eingetragenen Waren liege. Diese rechtlich nicht zu beanstandende Erwägung des Bundespatentgerichts gilt auch und gerade für den Fall, dass durch die Anfügung des "R" im Kreis das Verständnis des Verkehrs von der Verwendung des Kennzeichens im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sein sollte. Ohne einen konkreten Bezug zur Ware bezieht sich dieser Herkunftshinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Händlers, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft.

14 c) Ob die Widersprechende, wie die Rechtsbeschwerde weiter ausführt, hinreichend glaubhaft gemacht hat, dass nicht nur in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, sondern auch in dem Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde auf Preisetiketten die Marke "NORMA" deutlich sichtbar angebracht war, kann dahingestellt bleiben. Denn die von der Widersprechenden behauptete

Verwendung auf den Preisetiketten stellte unter den vom Bundespatentgericht im Übrigen rechtsfehlerfrei festgestellten Umständen gleichfalls keine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Waren dar.

15 aa) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass Preisetiketten mit der Bezeichnung "NORMA Stark reduziert" bzw. "NORMA AKTUELL" immer wieder im Rahmen von Aktionsverkäufen auf den Verpackungen der Waren angebracht würden. Sie hat eine Verpackung der unter ihrer Marke "Manou" vertriebenen Strumpfhosen vorgelegt, auf der deutlich sichtbar ein Preisetikett mit der Aufschrift: "NORMA Stark reduziert DM 2.98" aufgeklebt ist. Die Verpackung selbst weist lediglich die Marke "Manou" auf. Ferner hat die Widersprechende entsprechende Kopien derartiger Verpackungen zu den Akten gereicht. Auf einer weiteren Kopie ist ein entsprechender Aufkleber auf einer Verpackung der unter der Marke der Widersprechenden "Whisper" vertriebenen Feinstrumpfhosen zu sehen. Ein weiteres mit der Aufschrift "NORMA AKTUELL DM 9.98" versehenes Preisetikett befindet sich auf einer Verpackung, die für Damenwäsche mit der Bezeichnung "TOP SENSO BUSTIER-SLIP" bestimmt ist.

16 bb) Das Bundespatentgericht hat es im Rahmen seiner Erwägungen zu dem auf § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützten Nichtbenutzungseinwand offen gelassen, ob die Verwendung des Zeichens "NORMA" auf den Preisetiketten vom Verkehr als ein Hinweis auf die Herkunft der Strumpfhosen zur Unterscheidung von Strumpfhosen anderer Hersteller verstanden wird.

17 Eine rechtserhaltende Benutzung ist indes auch für diesen Fall zu verneinen. Dies kann der Senat anhand der vorgelegten Verwendungsbeispiele und des vom Bundespatentgericht festgestellten sonstigen Tatsachenstoffs selbst beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 170 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Der Verkehr sieht in der Verwendung der

erkennbar nachträglich aufgeklebten Preisetiketten mit dem Zeichen "NORMA" lediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Unternehmen für die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert ("NORMA-Preis").

18 IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespateamtgericht, Entscheidung vom 19.11.2002 - 27 W(pat) 4/01 -