



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL UND VERSÄUMNISURTEIL

I ZR 71/04

Verkündet am:  
8. Februar 2007  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ:                   nein  
BGHR:                   ja

bodo Blue Night

MarkenG § 26 Abs. 3

Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.

BGH, Urt. u. Versäumnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - OLG Hamm  
LG Bochum

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 1. Juni 2004 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der am 25. Oktober 1996 angemeldeten und am 7. März 1997 unter anderem für "Parfümerien, Eau de Toilette, After Shave"

eingetragenen Wortmarke "Blue Night". Sie geht aus dieser Marke gegen die Benutzung des Zeichens



vor, das die Beklagte zu 2 für von der Beklagten zu 1 vertriebene Duftwässer (After Shave und Eau de Toilette) verwendet. Darüber hinaus ist die Klägerin Inhaberin der am 18. August 1998 für "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" eingetragenen Wortmarke "Bodo".

- 2 Die Klägerin verwendet die Marke "Blue Night" wie nachstehend wiedergegeben in Verbindung mit ihrer Marke "Bodo":



- 3 Die Klägerin sieht in der oben wiedergegebenen Verwendung der Kennzeichnung "MAN BLUE NIGHT" eine Verletzung ihrer Marke "Blue Night". Das zusammengesetzte Zeichen "MAN BLUE NIGHT" werde durch den Bestandteil "Blue Night" geprägt. Dagegen sei der Bestandteil "MAN" ein rein beschreiben-

der Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um einen Duft für Männer handle. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle "bodo" den Oberbegriff für eine Vielzahl von Parfümartikeln dar, die sie vertreibe.

4 Die Klägerin macht Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gegen die Beklagten geltend.

5 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechts-erhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Klägerin in Abrede gestellt, da sie ausschließlich die Marke "bodo Blue Night" verwendet habe. Durch das Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils "bodo" sei ein neues Gesamtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke "Blue Night" gleichsetze.

6 Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.

7 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte zu 1 beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Die Beklagte zu 2 war im Revisionsverfahren nicht vertreten.

#### Entscheidungsgründe:

8 I. Über den gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Revisionsantrag ist - da die Beklagte zu 2 trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungs-

termin nicht vertreten war - auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

9           II. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Klägerin verneint. Dazu hat es ausgeführt:

10           Die Klägerin habe die Wortmarke "Blue Night" nicht benutzt, sondern nur das - im Tatbestand wiedergegebene - Zeichen "bodo Blue Night". Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gelte als Benutzung einer Marke zwar auch die Verwendung einer Form, die von der Eintragung abweiche, soweit der kennzeichnende Charakter der Marke durch die Abweichungen nicht verändert werde. Der Verkehr verstehe "bodo" als Hinweis auf eine bestimmte Duftserie der Klägerin und "Blue Night" als die Bezeichnung einer Duftnote aus dieser Serie, zumal bei Duftwässern eine derartige Kennzeichnungspraxis nicht unüblich sei. Mit "bodo" werde auf die gemeinsame Qualität der Produkte dieser Duftserie verwiesen und das Produkt gleichsam als Serienmitglied zusätzlich gekennzeichnet. Dem Bestandteil "bodo", der selbst als Wortmarke für die Klägerin eingetragen sei, messe der Verkehr eine eigene kennzeichnende Wirkung bei und sehe daher in der Eintragung ("Blue Night") und der tatsächlichen Benutzungsform ("bodo Blue Night") nicht mehr ein und dasselbe Zeichen. Der Bestandteil "bodo" trete auch nicht aus anderen Erwägungen in dem Maße in den Hintergrund, dass der Verkehr ihm keine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse.

11           III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hätte in Betracht ziehen müssen, dass der Verkehr in der Verwendung des Zeichens "Blue Night" neben "bodo" möglicherweise eine zweite Marke erkennt.

- 12           1. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).
- 13           2. Werden zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura), muss diese Möglichkeit auch im Streitfall in die Betrachtung miteinbezogen werden (vgl. Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 12 Rdn. 24 f.).

- 14            Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana, m.w.N.; GRUR 2000, 510 f. - Contura; BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516 = WRP 2005, 620 - FERROSIL). Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt. Die Verwendung einer Zweitmarke liegt aber auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine Zeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt. Bei Duftwässern entspricht eine solche Kennzeichnungspraxis - wie auch das Berufungsgericht festgestellt hat - durchaus dem Üblichen.
- 15            Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 81).
- 16            3. Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob das mit der Klagemarke "Blue Night" kombinierte Zeichen "bodo" vom Verkehr als eigenständiges Zeichen aufgefasst wird. Ist dies der Fall, kommt es bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht darauf an, dass die Produkte der Klägerin auch noch das Zeichen "bodo" tragen. Für die Annahme, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil "bodo" eine selbständi-

ge Zweitmarke erblickt, könnten im Streitfall etwa die häufige Verwendung von Zweitmarken auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach) und insbesondere eine entsprechende Verwendung des Zeichens "bodo" im Zusammenhang mit anderen Duftnoten sprechen. Die Revision rügt mit Erfolg, dass das Berufungsgericht dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin nicht nachgegangen ist. Hat die Klägerin - wie von ihr vorgetragen und vom Landgericht festgestellt - unter dem Zeichen "bodo" eine Vielzahl von Düften verschiedener, gesondert gekennzeichnete Duftserien vertrieben, liegt die Annahme nahe, dass der Verkehr in dem Zeichen "Blue Night" die eingetragene Wortmarke der Klägerin wiedererkennt. Diese Frage bedarf der Klärung.



- 17 IV. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Bochum, Entscheidung vom 01.10.2003 - 13 O 100/03 -

OLG Hamm, Entscheidung vom 01.06.2004 - 4 U 134/03 -