
Datum: 30.11.2017
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 20. Zivilsenat
Entscheidungsart: Beschluss
Aktenzeichen: I-20 U 152/16
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:1130.I20U152.16.00

Tenor:

I.

Das Verfahren wird ausgesetzt.

II.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf legt dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Auslegung von Art. 9 der Verordnung (EG) des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 78 S. 1; zukünftig: Gemeinschaftsmarkenverordnung) , Art. 9 der VO (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. EU L 154 S. 1; zukünftig Unionsmarkenverordnung) sowie von Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 299 S. 25; zukünftig: Markenrichtlinie) zur Vorabentscheidung vor:

1. Stellt es eine rechtsverletzende Benutzung einer Individualmarke im Sinne der Art. 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe. b) Gemeinschaftsverordnung/Unionsmarkenverordnung oder Art. 5 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) Markenrichtlinie dar, wenn

- die Individualmarke auf einer Ware angebracht ist, für die die Individualmarke nicht geschützt ist,

- die Anbringung der Individualmarke durch einen Dritten vom Verkehr als sogenanntes Testsiegel verstanden wird, also in dem Sinne, dass die Ware von einem nicht unter Kontrolle des Markeninhabers stehenden Dritten hergestellt und in den Verkehr gebracht wurde, der Markeninhaber diese Ware aber auf bestimmte Eigenschaften hin getestet und auf Grund dessen mit einem bestimmten, in dem Testsiegel vermerkten Ergebnis bewertet hat,
- und die Individualmarke unter anderem für „Verbraucherinformation und –beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen“ eingetragen ist?

2. Sollte der Gerichtshof die Frage zu Nummer 1. verneinen:

Stellt es eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c) Gemeinschaftsmarkenverordnung und des Art. 5 Absatz 2 Markenrechtsrichtlinie dar, wenn

- die Individualmarke nur als – unter Nummer 1. beschriebenes – Testsiegel bekannt ist und
- die Individualmarke vom Dritten als Testsiegel verwendet wird?

Gründe:

- | | | |
|----|--|---|
| I. | | 1 |
| 1 | Die Klägerin ist Herausgeberin des bundesweit erscheinenden ÖKO-TEST-Magazins, in dem neben allgemeinen Verbraucherinformationen insbesondere Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie finanziert sich vor allem durch Erlöse aus dem Vertrieb dieser Hefte sowie durch die nachstehend unter Randnummer 5 geschilderte Lizenzierungspraxis. | 2 |
| 2 | Sie ist seit vielen Jahren Inhaberin verschiedener ÖKO-TEST Labels, die markenrechtlich geschützt sind. Unter anderem ist sie Inhaberin der am 21.03.2012 angemeldeten, am 24.05.2012 veröffentlichten und am 31.08.2012 unter der Nr. 010745529 in das Register des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragenen Unionsbildmarke (zukünftig: Klagemarke 1) | 3 |



die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

5

6

Klasse(n) Nizza: 16

Begriffe: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Testmagazine, Bücher, Broschüren, Verbraucherinformationen, Jahrbücher und Ratgeber; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Aufkleber aus Papier.

Klasse(n) Nizza: 35

Begriffe: Verbraucherberatung und -aufklärung; Verbraucherinformation und -beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen; Durchführung und Auswertung von Meinungsforschungen und Umfragen; Auswertung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen durch statistische Analyse von Datenbeständen zum Zweck der Verbraucherberatung und -aufklärung; Zusammenstellung von Daten zur Bereitstellung von Informationen im Internet; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet; Förderung des öffentlichen Bewusstseins für Umweltfragen und Initiativen durch Werbung; Förderung des öffentlichen Bewusstseins für Gesundheitsfragen und Initiativen durch Werbung; Werbung in Bezug auf Produkteigenschaften, insbesondere unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse, Qualitätsurteile und Warentests; Werbung in Bezug auf Dienstleistungsmerkmale, insbesondere unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse, Qualitätsurteile und Warentests; Werbung mit Test- und Untersuchungsergebnissen sowie Qualitätsurteilen; Werbung (einschließlich Sponsoring und Merchandising), auch im und über das Internet; Werbung für Verkaufsförderungsaktivitäten Dritter, auch im und über das Internet; Analyse der Resonanz auf Werbung; Auskünfte in Bezug auf Werbung; Zusammenstellung von Statistiken in Bezug auf Werbung; Werbeanzeigen (Verbreitung von ---); Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Versandwerbung; Werbeschriften (Werbung durch -); Plakatanschlagwerbung; Fernsehwerbung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Anwerbung (Personal-); Direktwerbung; Kinowerbung; Rundfunkwerbung; Werbung mittels elektronischer Anzeigetafeln; Werbung und Reklame.

Klasse(n) Nizza: 36

Begriffe: Beratung und Information in Zusammenhang mit Geldanlagen; Beratung bei der rationalen Einkommensverwendung; Beratung und Information im Zusammenhang mit dem Abschluss von Versicherungen; finanzielle Beratung von Verbrauchern unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen; Analysen und Bewertungen von Produkten der Finanz- und Versicherungswirtschaft; Verbraucherberatung und -aufklärung in Steuerfragen; Dienstleistungen von Versicherungsmathematikern und Versicherungsaktuarien, Bankfachwirten, insbesondere zur Gewinnung von Informationen zur Bewertung von Produkt- und Dienstleistungseigenschaften.

Klasse(n) Nizza: 38

Begriffe: Verbreitung von Informationen in elektronischen Medien sowie in Filmen und Rundfunk; Bereitstellen des Zugriffs auf Daten in elektronischen Datenbanken und auf elektronischen Trägermedien; Online-Dienste, nämlich Übermitteln von Informationen, Nachrichten, Texten, Zeichnungen und Bildern über Online-Dienste sowie Multi-Media-Dienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellen und Betrieb von Portalen im Internet; Bereitstellung eines Informations- und Kommunikationsforums im Internet; Kommunikationsdienstleistungen, inkl. Übermittlung, Verbreitung und Sendung von Ton und Video via Computernetzwerke, insbesondere Internet; Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen in Form von Daten, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material mittels Computer- und/oder Kommunikationsnetzwerken; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Sendung, Übertragung und Ausstrahlung von Radio-, Fernsehen- und Videoprogrammen; Echtzeitübertragung von Daten (Streaming); Elektronische Übertragung und Streaming von Ton- und Videomaterial in weltweiten und lokalen Computernetzwerken; Podcastingdienste; Podcasts.

Klasse(n) Nizza: 41

Begriffe: Herausgabe von Zeitschriften, Büchern, Broschüren und Ratgebern, auch in elektronischer Form; Redaktion von gedruckten und elektronischen Medienerzeugnissen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen, auch in elektronischer Form; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen zur Verbraucherberatung und -aufklärung, auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke); Veröffentlichung von Publikationen, auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke).

7

men für Werbezwecke), mit Informationen und Daten über optimale private Haushaltsführung und/oder mit Informationen und Daten über umwelt- und gesundheitsbewusstes Verhalten; publizistische Auswertung von Test- und Untersuchungsergebnissen (ausgenommen für Werbezwecke); Bereitstellung von elektronischen Publikationen zur Verbraucherinformation; Dienstleistungen von Redakteuren und Zeitungsreportern; Rundfunk-, Film- und Fernsehproduktion; Ton-, Film-, Video- und Fernsehaufzeichnungen; Zusammenstellen von Nachrichten und Reportagen, insbesondere zu den Themen Verbraucherinformation, Ökologie und Gesundheit; Bibliotheksdienstleistungen in Bezug auf über elektronische Medien gespeicherte und abrufbare Dokumente; Unterhaltung in Form von Nachrichtensendungen, Reportagen und Interviewbeiträgen; Veröffentlichung von Meinungsforschungen und Umfragen; Veröffentlichung von wissenschaftlich basierten Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen (nicht für wissenschaftliche Zwecke); Dienstleistungen von chemischen, biologischen, physikalischen und technischen Universitätsinstituten, und von Journalisten, insbesondere zur Gewinnung von Informationen zur Bewertung von Produkt- und Dienstleistungseigenschaften; Bereitstellung und Betrieb von Unterhaltungsapplikationen für mobile digitale Endgeräte.

Klasse(n) Nizza: 42

Begriffe: Durchführung und Auswertung von wissenschaftlich basierten Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen; Durchführung und Auswertung von Qualitätsuntersuchungen; Durchführung und Auswertung von technischen Tests und Überprüfungen; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Überprüfung der effizienten Nutzung von Energie; Bereitstellung von wissenschaftlicher Information und Beratung zum CO2-Ausgleich; Ermittlung und Bewertung von Emissionen und Schadstoffkonzentrationen; Ermittlung und Bewertung chemischer, biologischer und physikalischer Informationen in Bezug auf Gefahren und Risiken; Wissenschaftliche Auskünfte in Bezug auf die Sicherheit von chemischen, biologischen und physikalischen Erzeugnissen; Bereitstellung von wissenschaftlicher Information und Beratung zur Gesundheitsverträglichkeit und Umweltverträglichkeit von Produkten; Dienstleistungen von Biologen, Chemikern, Mathematikern, Ökotoxikologen, Physikern, Ingenieuren und Angehörigen von Berufsgruppen mit vergleichbarer Hoch- und Fachschulausbildung; Untersuchung und Beurteilung von Produkten, insbesondere unter ökologischen und verbraucherpolitischen Gesichtspunkten; Labordienstleistungen (- wissenschaftliche); Architekturberatung; Speicherung von Daten in elektronischen Datenbanken und auf elektronische Trägermedien; Betrieb von Datenbanken, nämlich Speicherung von Daten in Computerdatenbanken und Installation, Update und Wartung von Datenbanksoftware; Durchführung und Auswertung von wissenschaftlich basierten Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen (nicht für wissenschaftliche Zwecke); Auswertung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen durch mathematische Anwendung von Bewertungs- und Gewichtungs-rastern; ökologische Verbraucherinformation; Dienstleistungen von chemischen, biologischen, physikalischen und technischen Untersuchungslabors, Lebensmittelchemikern, Chemikern, Pharmakologen, Ökotoxikologen, Physikern, Mathematikern, insbesondere zur Gewinnung von Informationen zur Bewertung von Produkt- und Dienstleistungseigenschaften; Bereitstellen und Betrieb von Plattformen im Internet; Bereitstellung und Betrieb von Informationsapplikationen für mobile digitale Endgeräte.

Klasse(n) Nizza: 45

Begriffe: Verbraucherberatung und -aufklärung in Rechtsfragen; Dienstleistungen von Juristen, insbesondere zur Gewinnung von Informationen zur Bewertung von Produkt- und Dienstleistungseigenschaften; Vermittlung und Vergabe von Lizenzen und sonstigen gewerblichen Schutzrechten; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten.

3 Die Klägerin ist ferner Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 05.01.2012 angemeldeten und am 23.04.2012 unter der Nr. 302012000566 eingetragenen (individuell gestalteten) Wort-/Bildmarke (zukünftig Klagemarke 2)



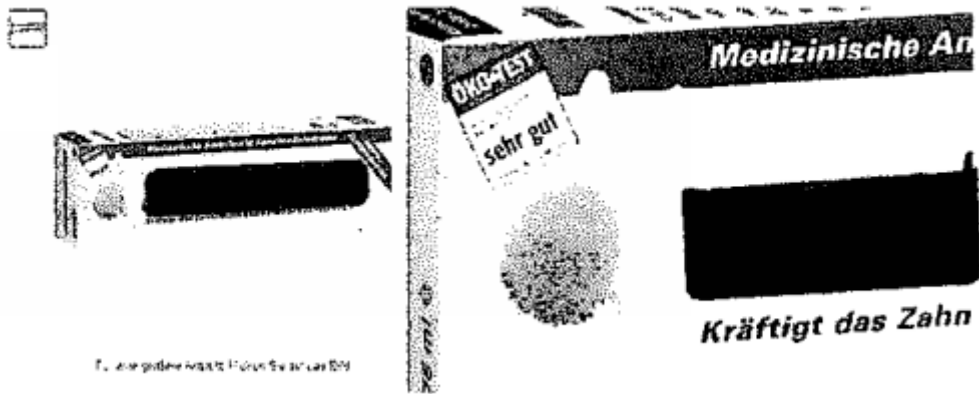
, eingetragen für

8

9

Klasse	Begriffe
35	Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen
36	Analysen und Bewertungen von Produkten der Finanz- und Versicherungswirtschaft
41	Bereitstellung von elektronischen Publikationen zur Verbraucherinformation (nicht herunterladbar); Dienstleistungen von Zeitungsreportern; Publikation von Druckerzeugnissen, nämlich Waren- und Dienstleistungstests (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke
42	Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung, Forschungsdienstleistungen von Biologen, Chemikern, Mathematikern, Medizinern, Ökotrophologen, Physikern und Angehörigen ähnlicher oder vergleichbarer Berufe mit entsprechender Ausbildung; Forschungsdienstleistungen von chemischen, biologischen physikalischen und technischen Untersuchungslabors und Universitätsinstituten, Lebensmittelchemikern, Chemikern, Pharmakologen, Ökotrophologen, Ärzten, Physikern, Mathematikern, Versicherungsmathematikern und Versicherungsaktuarien, Bankfachwirten, Journalisten; Ausarbeiten von Qualitätsnormen für Dritte und Qualitätssicherung durch Durchführung von Qualitätskontrollen
44	Dienstleistungen eines Arztes als Sachverständiger, Beratung in medizinischen Fragen, Beratungen im Bereich der Pharmazie
45	Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten

- 4 Sie berührt sich schließlich, Inhaberin identischer nicht eingetragener bekannter älterer Individualmarken zu sein. 10
- 5 Die Klägerin gestattet Herstellern getesteter Produkte grundsätzlich die Werbung mit dem ÖKO-TEST Label, verlangt hierfür jedoch den Abschluss eines entgeltlichen Lizenzvertrages. Der Lizenzvertrag endet, wenn der Test, der sich auf das Produkt des Lizenznehmers bezieht, durch einen zeitlich neueren Test überholt ist oder die Beschaffenheit oder Merkmale des Produktes verändert werden. Nach Vertragsschluss stellt die Klägerin den Herstellern sodann eine Datei mit ihrer jeweils aktuellen Wort-/Bildmarke zur Verfügung. In das zur Marke gehörende Leerfeld tragen die Hersteller das Testergebnis und dessen Fundstelle ein. Letzteres ist notwendig, weil nach der Rechtsprechung der deutschen Gerichte zum unlauteren Wettbewerb eine Werbung mit Testergebnissen nur bei Nennung der Fundstelle zulässig ist. Dem Verbraucher soll es dadurch ermöglicht werden, sich über die verwendeten Kriterien und die Gesamtergebnisse informieren können. 11
- 6 Die Beklagte ist Herstellerin von Zahncremes, u.a. des Produktes „X.“. Das Produkt „X. Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ wurde von der Klägerin in einem in dem Jahrbuch Kosmetik 2005 veröffentlichten Warentest getestet und mit „sehr gut“ bewertet. Zur Bewerbung ihres Produktes mit diesem Testergebnis schloss die Beklagte mit der Klägerin am 15./18. August.2005 einen Lizenzvertrag zur Nutzung des zu dem damaligen Zeitpunkt aktuellen ÖKO-TEST Labels. 12
- 7 Im Oktober 2014 erlangte die Klägerin Kenntnis vom Vertrieb von „X.“ auf Webseiten Dritter, wie nachfolgend eingelichtet: 13



Die Verpackung war gegenüber der ursprünglichen Verpackung verändert.

15

8 Die Klägerin hat ihre Ansprüche vornehmlich auf die Klagemarke 1 und
hilfsweise auf die Klagemarke 2 gestützt. Sie hat die Ansicht vertreten, die Beklagte sei
aufgrund des Lizenzvertrags nicht dazu berechtigt, das streitgegenständliche ÖKO-TEST
Label zu verwenden, da dieses gar nicht Gegenstand des Vertrages gewesen sei. Zudem
behauptet sie, dass bereits 2008 ein neuer Test hinsichtlich der Produktgruppe Zahncrème
veröffentlicht worden sei, der neue Testparameter aufweise, so dass die Beklagte schon
deswegen nicht mehr zur Nutzung des Zeichens befugt sei. Schließlich handele es sich bei
dem nunmehr seitens der Beklagten unter Verwendung des ÖKO-TEST Labels angebotenen
Produkt nicht mehr um ein testidentisches Produkt im Sinne des Lizenzvertrages, da sich
zumindest die Bezeichnung und Beschreibung des Produktes sowie seine Verpackung
geändert habe. Die Beklagte hat demgegenüber die Auffassung vertreten, der Lizenzvertrag
habe fortgedauert, sie sei auch zur Benutzung des modernisierten Logos berechtigt gewesen.
Schließlich habe sie Klagemarken nach deren Eintragung nicht benutzt.

16

9 Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,

17

es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das folgende Kennzeichen für Produkte der
Serie „X.“ zur Werbung mit Test- und Untersuchungsergebnissen sowie zur
Verbraucherinformation und –beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen,
insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie
Qualitätsurteilen zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, wenn dies wie [in
Randnummer 7] dargestellt geschieht.

18

Des Weiteren hat es die Beklagte zur Auskunft, zum Rückruf und zur Vernichtung verurteilt.
Zur Begründung hat es ausgeführt, die Beklagte benutze die Klagemarke 1 markenmäßig für
die Dienstleistung „Verbraucherinformation und –beratung“. Auf den Lizenzvertrag könne sich
die Beklagte nicht mehr berufen. Da die Beklagte keine näheren Angaben zur
Produktionseinstellung vorgetragen hätten, sei davon auszugehen, dass die Beklagte auch
noch nach Markeneintragung gehandelt habe. Dagegen richtet sich die Berufung der
Beklagten. In der Berufungsinstanz hat sich die Klägerin auch auf nicht eingetragene, mit den
eingetragenen Klagemarken aber identische Marken berufen.

19

II.

20

10 Der Ausgang des Verfahrens hängt von der Beantwortung der Vorlagefragen ab.
Der Senat ist mit dem Landgericht der Auffassung, dass der Lizenzvertrag vom 15./18.
August 2005 bereits seit längerem ausgelaufen ist und dass von einem Inverkehrbringen des

21

in Randnummer 7 abgelichteten Produktes durch die Beklagte auch noch nach Eintragung der Klagemarken auszugehen ist. Die Klage ist mithin begründet, wenn die Beklagte die Klagemarken im Sinne der – noch zeitlich anwendbaren – Art. 9 Absatz 1 Gemeinschaftsmarkenverordnung, im Hinblick auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch aber auch anwendbaren Art. 9 Absatz 2 Unionsmarkenverordnung und/oder Art. 5 Absätze 1 oder 2 Markenrechtsrichtlinie verletzt hat. Soweit sich die Klägerin im Berufungsverfahren auch auf nicht eingetragene Marken berufen hat, braucht auf die Zulässigkeit dieses Vorgehens gegenwärtig noch nicht entschieden werden; die Vorlagefragen würden sich auch hinsichtlich dieser Marken in gleicher Weise stellen.

1. Zur ersten Vorlagefrage

- 11 Geht man davon aus, dass die Beklagte die Klagemarken für eine Ware (hier: Zahncreme) verwendet hat, scheiden Ansprüche aus Art. 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben a), b) Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a), b) Unionsmarkenverordnung und Art. 5 Absatz 1 Markenrechtsrichtlinie von vornherein aus. Die Klagemarken sind nicht für Zahncreme (oder damit „ähnliche Waren“) eingetragen. 23
- 12 Die Anwendung des Art. 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben a), b) Gemeinschaftsmarkenverordnung, des Art. 9 Abs. 2 Buchstaben a), b) Unionsmarkenverordnung und des Art. 5 Absatz 1 Markenrechtsrichtlinie kommen damit von vornherein nur dann in Betracht, wenn man die Verwendung eines Testsiegels für eine Ware entsprechend der Auffassung des Landgerichts als Benutzung für die eingetragene Dienstleistung „Verbraucherinformation und –beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen“ (Klagemarke 1) beziehungsweise „Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen“ (Klagemarke 2) ansieht. 24
- 13 Die deutsche Rechtsprechung hat bisher die Verwendung von Qualitätssiegeln, wie sie der Entscheidung des Gerichtshofs vom 08.06.2017 (C-689/15; ECLI:EU:C:2017:434) zugrunde lagen, als eine Benutzung für die betreffende Ware angesehen (vgl. BGH, GRUR 1997, 488 – DIN-GEPRÜFT; OLG Frankfurt am Main, BeckRS 2011, 25415 – Reformhaus). Auch Art. 83 Unionsmarkenverordnung und Art. 27 Richtlinie (EG) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken gehen davon aus, dass eine Gewährleistungsmarke, die Eigenschaften einer Ware und deren Überprüfung betreffen, für die betreffende Ware und nicht für eine Dienstleistung „Gewährleistung einer bestimmten Eigenschaft der Ware durch Aufstellen einer Satzung und Überprüfung der Ware“ benutzt wird. Diese Auffassung vertritt wohl auch der Gerichtshof in der zuvor zitierten Entscheidung, wobei das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der dort betroffenen Individualmarke eine Dienstleistung jedoch nicht umfasste. 25
- 14 Von einem Qualitätssiegel unterscheidet sich ein Testsiegel dadurch, dass 26
- die das Siegel vergebende Organisation Kriterien nicht nur für eine Ware oder eine Warengattung, sondern für eine Vielzahl von Waren jeweils für einen von ihr geplanten Test festlegt, 27
 - diese Kriterien je nach verändertem Verbraucherbedürfnis und neuen Testmöglichkeiten laufenden Veränderungen unterworfen sind, 28

- die Organisation ohne Einflussnahme der Hersteller die konkret zu testenden Erzeugnisse aus der Vielzahl von Erzeugnissen einer Warengattung auswählt, die Hersteller mithin nicht von sich aus ihr Erzeugnis der Organisation zum Test vorstellen können,

- das Ergebnis in Form einer Schulnote (hier: „sehr gut“), teilweise auch in anderer Form (z.B. „Testsieger“) von der Organisation vergeben und vom Dritten beworben wird, während das Qualitätssiegel im Allgemeinen nur die Erfüllung der Kriterien bescheinigt. 30

15 Den formalen Anforderungen an eine Unionsgewährleistungsmarke (Art. 83 ff. Unionsmarkenverordnung) oder an eine nationale Gewährleistungsmarke (Art. 27 ff. der Richtlinie (EU) 2015/2346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken können Organisationen, insbesondere Verbraucherschutzorganisationen, die laufend eine Vielzahl von Waren überprüfen, kaum nachkommen. Es dürfte nicht möglich sein, zumal bei der Vielzahl der zu testenden Waren, vor jedem einzelnen Test eine auf diesen Test abgestimmte Markensatzung einzureichen. 31

16 Allerdings ähnelt das Verständnis eines Testsiegels durch den Verbraucher demjenigen eines Qualitätssiegels, dem die in Randnummer 13 angesprochene Entscheidung des Gerichtshofs (dort Rn. 45 ff.) zugrunde lag. Die Anbringung der Individualmarke auf der Ware gewährleistet eine bestimmte – geprüfte - Qualität, aber nicht, dass die Ware unter der Kontrolle des Inhabers der Individualmarke hergestellt worden ist. Die Klägerin wird vom Verkehr nicht als Herstellerin der Ware aufgefasst. Es ist allgemein bekannt, dass die Klägerin von den Herstellern der getesteten Ware unabhängig ist und darauf besonderen Wert legt. Von einem Qualitätssiegel unterscheidet sich ein Testsiegel möglicherweise dadurch, dass die Tatsache der Prüfung der Ware durch den Markeninhaber durch die Nennung des Testergebnisses und der Fundstelle des Tests stärker im Bewusstsein des Verkehrs ist als bei Qualitätssiegeln (wobei allerdings auch dort in gewissem Umfang Tests stattfinden müssen). Hinsichtlich der Unabhängigkeit der vergebenden Organisation und der Transparenz der von ihr verwendeten Kriterien stellt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 21.07.2016 – I ZR 26/15 Rn. 40 - LGA tested, ECLI:DE:BGH: 2016:210716UIZR26.15.0) vergleichbare Anforderungen auf. 32

17 Sieht man die Anbringung des Testsiegels als Benutzung für die eingetragene Dienstleistung an, bestehen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs (Urteil vom 23.03.2010, C-236/08 bis 238/08, ECLI:EU:C:2010: 159; Urteil vom 25.03.2010, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163) gegen die Annahme einer markenverletzenden Benutzung durch die Beklagte keine Bedenken. Die Benutzung würde dann sowohl die Herkunftsfunktion der Individualmarke (in Bezug auf die Herkunft der Dienstleistung) als auch die Qualitätsfunktion verletzen. Der Gerichtshof verlangt in der zitierten Rechtsprechung bei der Verletzung einer sonstigen Markenfunktion eine Identität sowohl hinsichtlich der Marke als auch der betreffenden Ware/Dienstleistung. Dies ist bei der Klagemarke 2 ohne weiteres der Fall. Zur Klagemarke 1 ist anzumerken, dass dort die Worte „RICHTIG GUT LEBEN“ zwar fehlen, dieser Zusatz aber geringfügig im Sinne der zuvor genannten Entscheidung des Gerichtshofs (Rn. 25) sein dürfte. 33

Zur zweiten Vorlagefrage 34

18 Sollte die erste Frage zu verneinen sein, stellt sich eine Folgefrage zu Art. 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c) Gemeinschaftsmarkenverordnung und Art. 5 Absatz 2 Markenrechtsrichtlinie. Die Bundesrepublik Deutschland hat von der Möglichkeit des Art. 5 Absatz 2 Markenrechtsrichtlinie durch § 14 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG Gebrauch gemacht: 35

Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ... 3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 36

19 Der Senat geht dabei davon aus, dass es sich bei den Klagemarken um im Inland bekannte Zeichen handelt. 37

20 Problematisch ist jedoch zum einen, dass die Klagemarken im Inland lediglich als Testsiegel bekannt sind. Zunächst stellt sich die Frage, ob man die Benutzung der Klagemarken als markenmäßig ansieht; dies dürfte nach den Ausführungen des Gerichtshofs in seiner Entscheidung vom 08.06.2017 (a.a.O., Rn. 46, 50) eher zu verneinen sein, wenn man davon ausgeht, dass die Anbringung der Individualmarke auf einer Ware als Benutzung für diese Ware und nicht als Benutzung für eine Dienstleistung einstuft. Gegebenenfalls stellt sich die Folgefrage, ob eine Individualmarke auch dann als „bekannt“ angesehen werden kann, wenn sie nicht als Individualmarke, sondern als sonstiges (nicht nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrechtsrichtlinie sowie dem deutschen Markengesetz geschütztes) Zeichen (vgl. Nr. 2 des Anhangs zur Richtlinie 2005/29/EG) bekannt ist. 38

21 Problematisch ist sodann zum anderen, ob das Inverkehrbringen der mit dem Zeichen versehenen Ware durch die Beklagte eine rechtsverletzende Benutzung darstellt. Welche Benutzungshandlungen bei bekannten Individualmarken sich als rechtsverletzend darstellen, ob dies nur „markenmäßige“ Handlungen oder auch andere sein können, hat die Rechtsprechung des Gerichtshofs noch nicht hinreichend geklärt (vgl. Urteil vom 23.10.2003, C-408/01, ECLI:EU:C: 2003:582). Der Senat merkt an, dass eine Rufausbeutung oder ein Imagetransfer, wie sie durch die angesprochenen Vorschriften untersagt werden soll, auch dann eintreten kann, wenn der Dritte die Individualmarke nicht einsetzt, um die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Ware aus seinem Unternehmen zu garantieren. 39

Schlussbemerkung 40

22 Nummer 2 des Anhangs zur Richtlinie 2005/29/EG geht davon aus, dass Gütezeichen, Qualitätskennzeichen und ähnliche Zeichen von Dritten nur mit Zustimmung der vergebenden Organisation benutzt werden dürfen. Nach dem gegenwärtigen Stand des nationalen Rechts kann die Klägerin eine Nutzung ihres Testsiegels durch Dritte ohne ihre Zustimmung nach dieser Vorschrift (die durch Nummer 2 des Anhangs zu § 3 Absatz. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG - in deutsches Recht umgesetzt worden ist) allerdings nicht unterbinden. Sie gehört nämlich nicht zu den nach deutschem Recht klagebefugten Personen (§ 8 UWG). In der nationalen Rechtsprechung (vgl. OLG Köln, ECLI:DE:OLGK:2011:0223.6U159.10.00; GRUR-RR 2011, 275) wird zudem die Auffassung vertreten, Nr. 2 des Anhangs beziehe sich nur auf Gütesiegel, nicht aber auf Testsiegel, wobei ein vergleichbares Ergebnis jedoch durch die Anwendung des Art. 6 der Richtlinie 2005/29/EG erzielt wird. 41
