
Datum: 23.03.2001
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 193/99
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2001:0323.6U193.99.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 31 O 4/99

Tenor:

1.) Die Berufung der Beklagten gegen das am 30.9.1999 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 4/99 - wird zurückgewiesen. 2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen. 3.) Das Urteil ist hinsichtlich des Unterlassungsanspruches und der Kostenentscheidung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in nachbenannter Höhe abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit jeweils in derselben Höhe leistet. Es ist Sicherheit in folgender Höhe zu leisten bzw. sind folgende Beträge zu hinterlegen: Bei Vollstreckung des Anspruches auf a) Unterlassung 1.000.000,00 DM; b) Kostenerstattung 65.000,00 DM. 4.) Die Beschwer der Beklagten wird auf 1.500.000,00 DM festgesetzt.

Tatbestand

1

Die Parteien sind in B. (T.) ansässige Unternehmen, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bier befassen.

2

Gegenstand des Verfahrens ist die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Wort/Bildmarke Nr. 2 100 990 "B.er B.", deren Ausgestaltung aus der Einblendung auf Seite 5 dieses Urteils ersichtlich ist. Die Klägerin beanstandet diese Marke als verwechslungsfähig mit der prioritätsälteren IR-Marke 2 "B.ER".

3

4

Der Ort B. blickt - ähnlich wie der ebenfalls in T. gelegene Ort P. - auf eine weit über 100 Jahre alte Tradition als Braustätte zurück. Die dort vorhandenen Unternehmen sind im Laufe der wechselvollen Geschichte des Landes mehrfach umbenannt und umstrukturiert worden. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden sie im Jahre 1947 unter der anfänglichen Bezeichnung C.b. p. n.p. C.B. zu einem einzigen (staatlichen) Unternehmen zusammengefasst. Aus diesem Unternehmen sind später beide Parteien hervorgegangen.

Zunächst wurde aus jenem einzigen, damals als "J. p." firmierenden Unternehmen durch staatlichen Akt der damaligen sozialistischen T. mit Wirkung zum 1.1. 1967 die Klägerin ausgegliedert. Wegen der Einzelheiten der Unternehmenserrichtung, die auch einen Übergang u.a. bestehender Markenrechte vorsah, wird auf den Bescheid des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung der t. sozialistischen Republik vom 22.6.1970 (Anlage K 16, in Übersetzung Bl.154) verwiesen. Nach der politischen Wende wurde im Jahre 1992 - ebenfalls durch Ausgliederung aus dem erwähnten, inzwischen als P. C.B. firmierenden Unternehmen - die Beklagte gegründet. Wegen der weiteren Einzelheiten der Unternehmenshistorie der Parteien wird auf die als Anlage K 15 (= Bl.146) vorgelegte Übersicht Bezug genommen.

Die später mehrfach verlängerte Klagemarke "B.er" für Bier ist bereits im Jahre 1960 zu Gunsten des in jener Zeit noch allein existierenden Unternehmens J. p. eingetragen worden. Die Schutzrechte aus dieser IR-Marke sind später auf die damals noch bestehende DDR erstreckt worden, die ebenfalls beantragte Schutzrechtserstreckung auch auf die Bundesrepublik Deutschland ist demgegenüber versagt worden.

Im Jahre 1969 beantragte die Klägerin die Übertragung jener Marke und der weiteren in der Anlage K 20 (Übersetzung Bl.172) aufgeführten Marken auf sich. Die Parteien streiten u.a. über die Frage, ob es sich bei der daraufhin erfolgten Markenübertragung um eine Leerübertragung gehandelt, die Klägerin selbst damals das Bier also gar nicht hergestellt oder vertrieben hat. Unstreitig hat die Klägerin jedoch spätestens im Jahre 1991 selbst den Vertrieb von Bier nach Deutschland übernommen. Sie ist inzwischen als Inhaberin der IR - (Wort-)Marke "B.er" bei der O. eingetragen.

Mit Priorität zum 27.4.1994 ist zu Gunsten der Beklagten die streitgegenständliche Marke ebenfalls für Bier eingetragen worden.

Die Klägerin, die sich in erster Instanz auch auf die weiteren aus den Anlagen K 6, K 7, K 9 und K 10 (= Bl.31 ff) ersichtlichen Marken gestützt hat, hat behauptet, sie und ihre Vorgänger hätten B.er Bier auch in Deutschland so bekannt gemacht, dass der Verbraucher bei einem als "B.er" bezeichneten Bier annehme, das Bier stamme von ihr. Sie hat weiter behauptet, von Beginn ihrer Gründung an selbst das Bier vertrieben zu haben. Sie hat die Auffassung vertreten, aus Rechtsgründen erstrecke sich der Schutz der erwähnten Marke nunmehr auf ganz Deutschland und es bestehe angesichts der Identität des Wortes "B.er" in dem angegriffenen Zeichen mit ihrer Marke auch Verwechslungsgefahr.

Die Klägerin hat sinngemäß b e a n t r a g t,

die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur Höhe von 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zur Dauer von 6 Monaten zu unterlassen, Biere so zu kennzeichnen und/oder Bierflaschen so zu etikettieren, wie dies auf der nachfolgenden Seite 5 dieses

Urteils als Marke wiedergegeben ist.

2.)in die Löschung der auf der nachfolgenden Seite 5 dieses Urteils wiedergegebenen
Marke 2 100 990 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen. 13

Die Beklagte hat b e a n t r a g t, 14

die Klage abzuweisen. 15

KANZLEI: 16

BITTE ABLICHTUNG VON BLATT 3 FERTIGEN, ALS SEITE 5 BEZEICHNEN UND IN
DEN AUSFERTIGUNGEN ANSTELLE DIESER SEITE HIER EINFÜGEN. 17

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, die Klägerin könne die geltendgemachten
Ansprüche weder aus der Klagemarke, noch aus einer der übrigen aufgeführten Marken oder
aus § 3 UWG herleiten. Hierzu hat sie insbesondere behauptet, die Klägerin habe keinen
eigenen Gewerbebetrieb gehabt und selber kein Bier hergestellt oder vertrieben. Dieser
Umstand habe - so hat sie weiter vorgetragen - auch nach damaligem Recht der DDR einer
wirksamen Übertragung der Marke entgegengestanden. Im übrigen handele es sich bei "B.er"
um eine geografische Herkunftsangabe, die als solche mit Blick auf Art. 3 Abs. c der ersten
Richtlinie 89/104/EWG nicht als Marke eintragungsfähig sei. Die Beklagte hat sich weiter auf
einen von ihr gegen die Klagemarke gestellten Antrag auf Schutzentziehung berufen. Dieser
Antrag ist inzwischen durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - S 280/98
Lösch - vom 2.1.2001 mit der Begründung als unzulässig verworfen worden, die Frist des §
50 Abs.2 S.2 MarkenG sei abgelaufen. 18

Das L a n d g e r i c h t hat - noch vor jener Entscheidung des Deutschen Patent- und
Markenamtes - die Beklagte antragsgemäß verurteilt. 19

Die Klägerin habe die erwähnte Marke wirksam erworben, weil sie ausweislich der erwähnten
staatlichen Bescheide unter Übertragung aller Vermögenswerte der ehemaligen t. 20
Aktienbrauerei gegründet worden sei. Im übrigen sei die Markenübertragung spätestens mit
der durch die Beklagte eingeräumten Aufnahme des Gewerbebetriebes wirksam geworden.
Es bestehe aus im einzelnen ausgeführten Gründen auch Verwechslungsgefahr. Soweit sich
die Beklagte auf ein Freihaltebedürfnis von "B.er" berufe, sei ihr das verwehrt, weil sie selbst
das Zeichen auch kennzeichnend verwende.

Schließlich stehe den Ansprüchen auch die angebliche Lösungsreife der Klagemarke nicht
entgegen. Denn ein etwaiger Lösungsanspruch der Beklagten bestehe mit Blick auf die 10-
Jahresfrist des § 50 Abs.2 S.2 MarkenG jedenfalls jetzt nicht mehr. Die Frist habe mit der
Eintragung der Marke, bzw. mit Schutzbewilligung für die DDR in den 60-iger Jahren zu
laufen begonnen. Dem stehe auch § 20 ErstrG nicht entgegen, weil diese Bestimmung durch
das jüngere Markengesetz verdrängt werde. Im übrigen könne die Beklagte schon deswegen
nicht gegen die Schutzrechtserstreckung auf das Gebiet der früheren DDR vorgehen, weil
ihre Rechtsvorgängerin das Zeichen selbst angemeldet und später der Klägerin übertragen
habe und nicht dagegen vorgegangen sei. Vor diesem Hintergrund greife auch der
Gesichtspunkt der Verwirkung zu Lasten der Beklagten ein. 21

Ihre B e r u f u n g gegen dieses Urteil begründet die Beklagte wie folgt: 22

Die klägerischen Ansprüche ließen sich weder auf die IR-Marke 2., noch auf die übrigen
klageweise geltendgemachten Ansprüche stützen, überdies stehe etwaigen Ansprüchen mit 23

Blick auf die gemeinsame Unternehmensgeschichte der Einwand des Rechtsmissbrauches entgegen.

Ansprüche aus der erwähnten IR-Marke scheiterten schon an deren Löschungsreife. 24
Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei der Löschungsanspruch nicht verfristet, weil, was auch aus der Begründung des Markengesetzes hervorgehe, das speziellere Erstreckungsgesetz, dessen einschlägiger § 20 eine Befristung nicht vorsehe, von § 152 MarkenG nicht erfasst werde und auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes fortgelte. Auch der Gesichtspunkt der Verwirkung greife insoweit nicht, weil sie und ihre Rechtsvorgängerin vor dem Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes keinen Anlass gehabt hätten, den Anspruch geltend zu machen, zumal damals beide sogar noch zum selben Konzern gehört hätten.

Der - wie dargelegt erstinstanzlich inzwischen bereits verworfene - Antrag auf 25
Schutzentziehung sei auch begründet, weil die Marke "B.er", wie dies § 20 ErstrG vorsehe, weder nach dem damaligen Recht der DDR noch nach dem im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke in der Bundesrepublik Deutschland noch in Kraft befindlichen früheren Warenzeichengesetz schutzfähig gewesen sei. Nach beiden Rechtsordnungen stelle "B.er" eine nicht schutzfähige geografische Herkunftsangabe dar, was sich für das Warenzeichengesetz schon aus der Ablehnung der Schutzrechtserstreckung ergebe. Zudem bestehe angesichts der jahrzehnte alten Brautradition in B. auch ein erhebliches Freihaltebedürfnis. Vor diesem Hintergrund habe eine Schutzfähigkeit nur entstehen können, wenn sich die Bezeichnung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte. Das sei indes - zumindest im Jahre 1994 noch - nicht der Fall gewesen.

Darüber hinaus sei die Klägerin aber auch nicht rechtswirksam Inhaberin der Marke 26
geworden. Maßgeblich sei insoweit das Recht der früheren DDR, weil durch die internationale Registrierung für dieses Land Schutz beansprucht worden sei. Der im Jahre 1966 in der DDR noch maßgebliche § 11 Warenzeichengesetz DDR habe für eine wirksame Übertragung der Marke indes die Übertragung auch des Geschäftsbetriebes oder doch des Teils, zu dem das Zeichen gehöre, vorausgesetzt. An dieser Voraussetzung habe sich auch durch das Inkrafttreten des Warenkennzeichengesetzes der DDR im Jahre 1984, das diese Verbindung nicht mehr vorgesehen habe, nichts geändert, weil dieses Gesetz keine Rückwirkung entfaltet habe. Tatsächlich sei die Marke auch - wie die Beklagte im einzelnen darlegt - im Jahre 1966 ohne den Geschäftsbetrieb auf die Klägerin übertragen worden. Dieser Mangel habe auch nicht durch die tatsächliche Abspaltung der Klägerin im Jahre 1991 geheilt werden können. Vielmehr habe es eines neuen Übertragungsaktes bedurft, an dem es indes fehle.

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, weil der Klagemarke als reine geografische 27
Herkunftsangabe praktisch keine Schutzfähigkeit zukomme. Das Landgericht habe sich diesbezüglich zu Unrecht auf die Entscheidung "F." des BGH (WRP 98,752 ff) gestützt, weil die Sachverhalte nicht gleichgesetzt werden könnten. Im übrigen komme der Grundsatz zum tragen, dass bei Kollisionszeichen, die schutzunfähige Teile enthielten, diese keine Verwechslungsgefahr begründen könnten. Das müsse nämlich erst Recht gelten, wenn das Klagezeichen überhaupt nur aus einem schutzunfähigen Zeichen bestehe.

Auch aus den andern Zeichen könne die Klägerin nicht vorgehen, weil bezüglich dieser aus 28
im einzelnen dargelegten Gründen eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe und wettbewerbsrechtliche Ansprüche neben markenrechtlichen nicht geltendgemacht werden könnten.

Schließlich erhebt die Beklagte den Einwand des Rechtsmissbrauchs: angesichts des 29
Umstandes, dass beide Parteien aus demselben staatlichen Unternehmen hervorgegangen

seien, sei es rechtsmissbräuchlich, dass die Klägerin bei der Ausnutzung der noch von dem staatlichen Unternehmen geschaffenen Markenrechte versuche, ihren zufälligen zeitlichen Vorsprung zu Lasten eines aus demselben Unternehmen stammenden Wettbewerbers zu monopolisieren.

Die Beklagte b e a n t r a g t, 30

das Urteil des Landgerichts Köln vom 30.9.1999 - 31 O 4/99 - abzuändern und die Klage abzuweisen. 31

Die Klägerin b e a n t r a g t, 32

die Berufung zurückzuweisen. 33

Sie verteidigt das angefochtene Urteil, durch das das Landgericht zu Recht eine Verletzung ihrer Markenrechte aus der IR-Marke 238203 angenommen habe. 34

Entgegen der Auffassung der Beklagten sei diese Marke wirksam auf sie übertragen worden und rechtsbeständig. Hierzu beruft sich die Klägerin auf ein als Anlage BE 1 vorgelegtes Rechtsgutachten von Prof. Dr. T., auf das wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird. Über die von dem Landgericht angeführten Gründe hinaus sei die Marke auch deswegen schutzfähig, weil sich "B.er" aus den von dem Gutachter dargelegten Gründen im Sinne des § 8 Abs.3 MarkenG durchgesetzt habe. Diesbezüglich tritt sie zudem Beweis an durch Einholung einer Meinungsumfrage. 35

Die Klägerin hält auch ihren Vortrag aufrecht, wonach es sich nicht um eine Leerübertragung gehandelt hat. Im Gegenteil sei sie - so behauptet die Klägerin unter Anführung von Vortrag aus einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Konzern A.-B. und Vorlage von weiteren Anlagen - bereits von ihrer Gründung an nicht nur Markeninhaberin gewesen, sondern auch selbst geschäftlich tätig geworden. Überdies sei insoweit jedenfalls im Jahre 1990 durch eine Auseinandersetzungs- und Übergangsvereinbarung, die die Klägerin als Anlage BE 2 vorlegt, Heilung eingetreten. Schließlich stützt sie sich zu dieser Frage auf ein Schreiben des t. Landwirtschaftsministeriums vom 23.3.2000 (Anlage BE 14) wegen dessen Wortlautes in deutscher Sprache auf die Anlage BE 15 verwiesen wird. 36

Zu Recht habe die Kammer auch die Verwechslungsgefahr bejaht. Mit dem Landgericht sei insbesondere davon auszugehen, dass die Beklagte sich schon deswegen auf die angeblich beschreibende Funktion der Wortmarke B.er nicht berufen könne, weil sie selbst das Zeichen auch beschreibend benutze. 37

Schließlich handele sie auch ersichtlich nicht rechtsmissbräuchlich, umgekehrt sei es die Beklagte, die sich bemühe, an dem von ihr, der Klägerin, wiederaufgebauten guten Ruf der alten Biermarke zu partizipieren. 38

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die bis zur letzten mündlichen Verhandlung am 2.1.2001 gewechselten Schriftsätze, die sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren, sowie den der Klägerin nachgelassenen Schriftsatz vom 6.2.2001 und den sich hierauf beziehenden Schriftsatz der Beklagten vom 8.2.2001 Bezug genommen. 39

Die Klägerin hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung durch Schriftsatz vom 13.2.2001 noch weiter vorgetragen und insbesondere die Berufungserwiderung nebst Anlagen aus der erwähnten Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Unternehmen A.-B. Inc. vorgelegt. 40

Der Senat hat diesen Schriftsatz nicht zum Anlass genommen, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. In ihm etwa enthaltene neue Tatsachenbehauptungen sind der vorliegenden Entscheidung nicht zugrundegelegt worden.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 41

Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet. Zu Recht hat das Landgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt. 42

Die Schutzrechte aus der IR-Marke 2. "B.ER" erstrecken sich auf die Bundesrepublik Deutschland und die Klägerin ist Inhaberin dieser Wortmarke. Schließlich besteht zwischen den streitgegenständlichen Marken im Sinne des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG Verwechslungsgefahr. 43

A 44

Die IR-Marke 2. "B.ER", aus der die Klägerin im Berufungsverfahren allein noch vorgeht, genießt auch in der Bundesrepublik Deutschland Schutz. Das gilt trotz der früheren Verweigerung der Schutzrechtserstreckung und ergibt sich aus § 4 Abs.1 ErstrG. Denn die Marke war an dem danach maßgeblichen Datum des 1.5.1992 auf dem Gebiet der früheren DDR geschützt. 45

Der Schutz der IR-Marke war - wovon die Parteien übereinstimmend ausgehen - im Jahre 1960 durch förmliche Entscheidung der zuständigen Stellen auf das Gebiet der DDR erstreckt worden. 46

Der auf diese Weise zunächst begründete Schutz hat in der DDR auch am 1.5.1992 noch bestanden. Das gilt selbst dann, wenn entsprechend der Behauptung der Beklagten mit der Marke gekennzeichnetes Bier ausschließlich auf Messen und in Interhotels, wo mit Westwährung bezahlt werden musste, verkauft worden ist. Hierzu kommt es nicht darauf an, ob ein solcher exklusiver Vertrieb in diesem Umfang nach den einschlägigen Bestimmungen der DDR eine hinreichende Benutzung darstellte, was indes sogar sehr wahrscheinlich ist. Denn auch nach dem Warenzeichengesetz der DDR stellte die mangelnde ausreichende Benutzung keinen Grund für eine Löschung von Amts wegen dar. § 14 WZG DDR, der die Gründe für eine Amtslöschung aufzählt, sieht eine Löschung wegen mangelnder Benutzung nicht vor. Ob die Marke wegen fehlender Benutzung auf Antrag hätte gelöscht werden können, kann dahinstehen, weil ein derartiger Antrag nicht gestellt war. 47

Genießt die - hier im übrigen ersichtlich hinreichend benutzte - Klagemarke aus den vorstehenden Gründen Schutz in der Bundesrepublik Deutschland, so kann sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg darauf berufen, der Marke sei der Schutz gem. § 115 Abs.1 MarkenG wieder zu entziehen, weil es sich bei B.er um eine reine geografischen Herkunftsangabe handele und deswegen ein absolutes Eintragungshindernis vorliege. 48

Insoweit kann offen bleiben, ob dies schon aus dem Umstand folgt, dass das Patent- und Markenamt inzwischen den Löschungsantrag der Beklagten abgewiesen hat, und ob durch § 22 Abs.1 Ziff.2 MarkenG ("wenn ein Antrag zurückzuweisen wäre, weil...") ohne Rücksicht auf ein schwebendes oder noch zulässiges Antragsverfahren der rein materiell-rechtlich begründete Einwand eröffnet wird, die Klägermarke hätte im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse gelöscht werden können (vgl. etwa Ingerl/Rohnke, MarkenG § 22 Rz. 12). 49

Gem. § 22 Abs.2 Ziff.2 MarkenG könnte die Klägerin nämlich nur dann keine Rechte aus der IR-Marke B.er gegen die Beklagte herleiten, wenn diese im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 10.10.1996 wegen absoluter Eintragungshindernisse hätte gelöscht werden können. Mit Blick auf den Umstand, dass die Schutzrechtserstreckung der Klagemarke bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1.1. 1995 erfolgt ist, setzt dies gem. § 162 Abs.2 MarkenG zusätzlich voraus, dass auch nach dem früheren (west-)deutschen Warenzeichengesetz Lösungsreife eingetreten war. Vor dem Hintergrund, dass die Klagemarke über das Gebiet der früheren DDR hinaus in der Bundesrepublik Deutschland nur aufgrund Erstreckung gem. § 4 ErstrG Schutz genießt, ist gem. § 20 Abs.1 ErstrG weiter erforderlich, dass die Marke auch nach dem Recht der früheren DDR nicht schutzfähig ist. Indes fehlt es bereits an den nach dem Markengesetz bestehenden Voraussetzungen. Danach hätte die Marke - soweit es hier in Betracht kommt - gem. §§ 51 Abs.4 Ziff.2, 50 Abs.1 Ziff.3 MarkenG gelöscht werden können, wenn ihrer Eintragung im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke Eintragungshindernisse aus § 8 MarkenG entgegengestanden hätten. Das ist indes nicht der Fall.

Dies ergibt sich allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin und des von ihr beauftragten Gutachters sowie des deutschen Patent- und Markenamtes nicht schon daraus, dass die in § 50 Abs.2 S.2 MarkenG für die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse u.a. aus § 8 MarkenG bestimmte Antragsfrist von 10 Jahren vom Zeitpunkt der Eintragung an bereits abgelaufen ist. Denn diese Frist ist, zumindest mit einem Fristbeginn ab Eintragung bzw. - wie es im vorliegenden Falle stattdessen in Betracht kommt - ab der dieser entsprechenden Schutzrechtserstreckung auf das Gebiet der früheren DDR im Jahre 1960, im Streitfall nicht anzuwenden. Das ergibt sich aus § 20 Abs.1 ErstrG, wonach es allein auf die Lösungsreife nach dem früheren westdeutschen WZG einerseits und dem bis dahin in der DDR geltenden Recht andererseits ankommt, die beide eine Befristung nicht vorsehen. Diese bereits vor dem Markengesetz in Kraft getretene Bestimmung ist später, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie und der Schaffung des Markengesetzes aufrechterhalten und nicht geändert worden.

51

Allein der Umstand, dass das Markengesetz an die Stelle des früheren Warenzeichengesetzes getreten ist, rechtfertigt es nicht, die Bestimmung des § 20 ErstrG seitdem so anzuwenden, als seien darin nunmehr anstelle der Bestimmungen des früheren Warenzeichengesetzes diejenigen des Markengesetzes aufgeführt. Es trifft auch nicht zu, dass - wie der Gutachter meint - nach allgemeinen Auslegungsregeln die Bestimmungen des Markengesetzes als des jüngeren Gesetzes den Vorrang haben müssten. Denn das Markengesetz regelt nicht etwa die Materie mit, die auch den Regelungsgegenstand des Erstreckungsgesetzes darstellt, sondern die Frage der Erstreckung von entweder nur in der früheren DDR oder nur in der Bundesrepublik Deutschland in ihren früheren Grenzen bestehenden Markenrechten war nicht im früheren Warenzeichengesetz und ist auch nicht im heutigen Markengesetz, sondern war und ist allein im Erstreckungsgesetz geregelt, das indes die Befristung nicht vorsieht. Es kommt hinzu, dass es auch einen guten Sinn macht, die 10-Jahresfrist auf Erstreckungsfälle nicht anzuwenden. Denn bis zur politischen Wende in der DDR bestand zum einen wegen der unterschiedlichen Wirtschaftssysteme kaum ein Anlass, gegen dort bestehende Marken aus der Bundesrepublik Deutschland vorzugehen, und zum anderen war dies faktisch auch zumindest nahezu unmöglich. Der Senat lässt die Frage offen, ob die 10-Jahresfrist aus dem Rechtsgedanken des § 50 Abs.2 S.2 MarkenG heraus möglicherweise mit einem Fristbeginn vom Beginn der Erstreckung am 1.1. 1992 an gelten könnte, weil sie dann jedenfalls noch nicht abgelaufen wäre.

52

53

Die Eintragung der streitgegenständlichen Wort/Bildmarke "B.er B." in die Markenrolle ist am 10.10.1996 veröffentlicht worden. Zu diesem gem. § 22 Abs.2 Ziff.2 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt standen der Eintragung der Wortmarke "B.er" absolute Schutzhindernisse aus den allein in Betracht kommenden § 8 Abs.2 Ziff.1 und 2 MarkenG indes nicht (mehr) entgegen.

Der Bezeichnung "B.er" fehlte im Jahre 1996 für Bier weder im Sinne des § 8 Abs.2 Ziff.1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft noch hätte sich die Beklagte auf ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs.2 Ziff.2 MarkenG an dieser Bezeichnung berufen können. Der Senat hat erhebliche Zweifel, ob angenommen werden könnte, der Marke "B.er" habe von Anfang an als reine Ortsangabe im Sinne des § 8 Abs.2 Ziff.1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft gefehlt. Diese Frage kann indes ebenso offen bleiben wie diejenige, ob etwa wegen der langjährigen dortigen Brautradition ein Freihaltebedürfnis an der geografischen Herkunftsangabe "B.er" für Bier bestanden hat. Denn in dem maßgeblichen Zeitpunkt im Oktober 1996 hatte sich die Bezeichnung "B.er" für das von der Klägerin vertriebene Importbier in den beteiligten deutschen Verkehrskreisen durchgesetzt, weswegen sich die Beklagte gem. § 8 Abs.3 MarkenG auf beide Schutzhindernisse nicht (mehr) berufen kann. 54

Die Klägerin vertreibt unter der Marke "B.er" seit vielen Jahrzehnten - und damit insbesondere auch lange Jahre vor der Erstreckung des Markenschutzes - auch in der Bundesrepublik Deutschland Bier. Dies ist dem Senat aus persönlicher Erinnerung bekannt. Der Export des Bieres nach Deutschland ist nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin flächendeckend erfolgt und hat gerade in den Jahren ab 1990 noch erheblich zugenommen. Die unwidersprochen gebliebene klägerische Angabe der Exportmenge von 220.000 hl nach Deutschland bezieht sich zwar auf das Jahr 1997, lässt aber den Schluss auf einen nicht wesentlich geringeren Export in dem maßgeblichen vorangegangenen Jahr 1996 zu. Ausgehend von den in der Klageschrift mitgeteilten Exportzahlen für die Jahre 1994 und 1997 ist die Ausfuhr im Mittel jährlich um etwa 7 % gesteigert worden. Die auf diese Weise bei den Verbrauchern in Deutschland im Oktober 1996 erreichte Bekanntheit reicht zur Begründung der Verkehrsdurchsetzung aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach den maßgeblichen Gesamtumständen ein besonders hoher Bekanntheitsgrad der Marke nicht einmal erforderlich ist. Der E. hat in der Entscheidung "C." (GRUR 99,723,727) ausdrücklich und überzeugend dargelegt, dass eine lange und intensive Benutzung dann erforderlich sei, wenn es sich um eine sehr bekannte geografische Bezeichnung oder um eine Bezeichnung handle, die bereits für eine bestimmte Warengruppe bekannt sei (Erwägungsgrund 50). Beides ist hier indes nicht der Fall. Die deutschsprachige Bezeichnung "B." für den betreffenden Ort in T., der in der Landessprache mit "C.B." völlig anders bezeichnet wird, ist und war im Jahre 1996 in Deutschland nicht sehr bekannt. Im Gegenteil rührt zumindest der größte Teil der Bekanntheit der Bezeichnung "B." in Deutschland nicht von dem Ortsnamen, sondern von dem klägerischen Bier her. "B." wird damit - soweit der Begriff überhaupt als Ortsname erkannt wird - als der Ort wahrgenommen, aus dem das gleichnamige Bier stammt. Erst Recht stand B. nicht als geografische Bezeichnung für eine andere Warengruppe als das von der Klägerin vertriebene Bier. Zumindest die aus den vorstehenden Gründen nicht gesteigerten Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung waren im Oktober 1996 durch die jahrzehntelange Marktpräsenz von mit der Marke "B.er" gekennzeichnetem Bier, das nach dem ebenfalls unwidersprochenen Vortrag der Klägerin in erster Instanz an dritter Stelle der Importbiere steht, erfüllt. 55

Aus den vorstehenden Gründen geht der Einwand der Löschungsreife bereits deswegen fehl, weil er nach den einschlägigen Bestimmungen des Markengesetzes unbegründet ist. Es kommt hinzu, dass auch nach dem - kumulativ anwendbaren - früheren Warenzeichengesetz 56

jedenfalls die später gem. § 4 Abs.3 WZG eingetretene Verkehrsdurchsetzung dem Lösungsanspruch entgegenstehen dürfte (vgl. zur Problematik Baumbach/Hefermehl, Warenzeichengesetz, 12.Aufl. § 10 RZ 6 m.w.N.).

Die Schutzkraft der IR-Marke 2. "B.er" erstreckt sich damit auf die Bundesrepublik Deutschland, ohne im vorliegenden Verfahren dem Einwand der Lösungsreife wegen absoluter Eintragungshindernisse ausgesetzt zu sein. 57

Ihre Schutzfrist ist im übrigen noch nicht abgelaufen, sondern über den 5.12.2000 hinaus erneut verlängert worden. Hiervon ist auszugehen, nachdem die Klägerin in dem ihr nachgelassenen Schriftsatz die aus Bl.554 ersichtliche Verlängerungsurkunde in Kopie vorgelegt und die Beklagte anschließend erklärt hat, die fristgerechte Verlängerung der Marke nicht zu bestreiten. 58

B 59

Die IR-Marke 2. "B.er" steht auch der Klägerin zu. Markeninhaberin war zwar ursprünglich deren Rechtsvorgängerin, die J. p., die Markenrechte sind aber mit deren Gründung zum 1.1.1967 auf die Klägerin übertragen worden. 60

Der Übergang des Rechts an der Marke auf die Klägerin ist deswegen zu vermuten, weil die Klägerin, wie sich aus den als Bl. 286 und 544 in Kopie bei den Akten befindlichen Eintragungsurkunden ergibt, inzwischen in dem Markenregister der O. als Markeninhaberin geführt wird. 61

Diese Vermutung ist durch den Vortrag der Beklagten nicht widerlegt. Diese hält die Übertragung der Marke für den Rechtsraum der damaligen DDR und damit seit der Erstreckung auch für die Bundesrepublik Deutschland für unwirksam, weil nur die Marke, nicht aber auch der Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Das trifft indes nicht zu. Nach der damals in der DDR in Kraft befindlichen Bestimmung des § 11 Abs.1 WZG (DDR) waren derartige sog. Leerübertragungen von Marken zwar unwirksam, um eine solche Leerübertragung hat es sich aber nicht gehandelt. Überdies würde die von der Beklagten eingeräumte spätere Aufnahme des Vertriebs von Bier mit der Marke "B.er" durch die Klägerin einen etwaigen Mangel der Leerübertragung jedenfalls geheilt haben. 62

Ausweislich der als Anlage K 16 (in deutscher Übersetzung ab Bl.154) vorgelegten Bescheide des Ministeriums für Nahrungsmittelindustrie vom 21.12.1966 und des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung der t. sozialistischen Republik vom 22.6.1970 ist die Klägerin bei ihrer Gründung mit dem gesamten Vermögen und den Rechten der früheren t. Aktienbrauerei einschließlich bestehender Markenrechte ausgestattet worden. Dabei handelte es sich - wie aus der als Anlage K 15 vorgelegten Übersicht über die Historie der beteiligten Brauereien hervorgeht - um eine Rechtsvorgängerin der J. p., zu deren Gunsten die Marke zunächst eingetragen war. Diese Ausstattung mit dem Vermögen und den Rechten jenes Unternehmens bestätigt die sich aus den Urkunden ergebende Vermutung und steht der Annahme entgegen, es könnte an der Übertragung des Geschäftsbetriebes fehlen. Eine Leerübertragung liegt auch bei Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten nicht vor. Danach hatte die Klägerin nach ihrer Gründung noch bis zur Wende zu Beginn der 1990-iger Jahre keine eigene wirtschaftliche Funktion, sondern war nur untergeordneter Bestandteil der J. p.. Diese habe noch bis zum 1.1. 1991 als einheitliches staatliches Unternehmen die Geschäfte geführt, ohne dass ihre Untergliederungen, zu denen die Klägerin gehört habe, eine irgendwie geartete wirtschaftliche oder rechtliche Eigenständigkeit besessen hätten. Dies allein steht indes der Wirksamkeit der Übertragung der Marke unter Berücksichtigung 63

der besonderen Gegebenheiten nicht entgegen. Denn das Verbot der Leerübertragung nach dem damaligen Recht der DDR hatte - auch unter Berücksichtigung der hierzu von der Beklagten angeführten Kommentierung von Hierse/Hoffmann/Schröter - den Sinn, ein Auseinanderfallen von der Marke einerseits und dem Geschäftsbetrieb, in dem die Ware hergestellt oder vertrieben wird, andererseits mit dem Ziel zu verhindern, den Verkehr vor Täuschungen zu schützen (vgl. für die entsprechende Bestimmung im § 8 Abs.1 WZG Baumbach/Hefermehl, a.a.O. § 8 RZ 8). Derartige Täuschungen sind indes von vornherein ausgeschlossen, wenn die Ware zwar nicht von dem Markeninhaber selbst hergestellt oder vertrieben wird, dieser aber in den Betrieb des Herstellers wirtschaftlich integriert ist und sich als Bestandteil von dessen einheitlichem Unternehmen darstellt. Ebenso droht die von den erwähnten Kommentatoren des Rechts der DDR als Gesetzesmotiv angeführte zu befürchtende Gleichgültigkeit bei der Produktion der Ware in der gegebenen Konstellation ersichtlich nicht. Es kommt hinzu, dass die Klägerin auch nach dem Vortrag der Beklagten von ihrer Gründung an nicht funktionslos war, sondern im Rahmen des Exports in den Handelpapieren geführt wurde. Berücksichtigt man weiter, dass nach § 11 Abs.1 WZG-DDR die Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebs genügte, so kann die erwähnte Vermutung auch dann nicht als widerlegt angesehen werden, wenn die Klägerin wirklich die von der Beklagten behauptete rein untergeordnete unselbständige Stellung innerhalb der J. p. gehabt haben sollte.

Wollte man dies anders sehen, so würde sich im übrigen im Ergebnis nichts daran ändern, dass die Klägerin jedenfalls seit Beginn der 1990-iger Jahre Markeninhaberin ist. Denn der unstreitig seitdem erfolgende eigenständige Vertrieb von Bier durch die Klägerin hat - das bisherige Fehlen der Geschäftsübertragung unterstellt - diesen Mangel jedenfalls geheilt. Die Aufnahme des Vertriebs des Biers nunmehr eigenständig durch die Klägerin stellte - soweit diese nicht ohnehin bereits geschehen war - ohne weiteres eine teilweise Übernahme des Geschäftsbetriebs der J. p. dar. Denn die Klägerin hat auch nach dem Vortrag der Beklagten nicht losgelöst von jenem bis dahin staatlichen Unternehmen einen neuen Vertrieb von Bier begonnen, sondern dies mit dessen Einverständnis und auf Grund einer von dem Konzern getroffenen Entscheidung an dessen Stelle getan. Auch der von der Beklagten angeführte lange Zeitablauf zwischen der Markenübertragung im Rahmen der Gründung der Klägerin und dem Beginn des eigenständigen Vertriebs von Bier stünde der Heilung nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des BGH zur vergleichbaren Rechtslage nach § 8 Abs.1 WZG (GRUR 71,573 f - "Nocado"), die ausdrücklich die Möglichkeit des Auseinanderfallens von Markenübertragung und Geschäftsübergang anerkannt hat, war allerdings ein gewisser zeitlicher Zusammenhang zwischen beiden Elementen erforderlich. Unter der gebotenen Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falles und insbesondere der durch die damalige sozialistische Wirtschaftsordnung in der damaligen T. geprägten Verhältnisse steht indes der Zeitablauf der Heilung nicht entgegen. Angesichts des Umstandes, dass das Bier durchgängig von dem staatlichen Unternehmen J. p. hergestellt und vertrieben worden war und die Klägerin auch nach dem Vortrag der Beklagten in dem Zeitraum nicht etwa neben der J. p. Bier vertrieben hatte, sondern (lediglich) eine unselbständige Untergliederung der J. p. gewesen war, trat die Übertragung der Marke auf die Klägerin überhaupt erst in dem späteren Zeitpunkt für den Verkehr in Erscheinung, zu dem die Klägerin als eigenständige Bierproduzentin auf dem Markt aufgetreten ist, weswegen aus der Sicht des Verkehrs der erforderliche auch zeitliche Zusammenhang gewahrt war.

64

C

65

Die angegriffene Wort/Bildmarke B.er B. ist mit der nach alledem in der Bundesrepublik Deutschland geschützten und der Klägerin zustehenden IR-Marke B.er im Sinne des § 14

66

Abs.2 Ziff.2 MarkenG verwechslungsfähig. Der Verkehr wird die Marken teilweise unmittelbar verwechseln und teilweise annehmen, bei der angegriffenen Marke handele es sich um ein neues Produkt der Klägerin.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich - wie das Landgericht unter Hinweis auf die gefestigte einschlägige Rechtsprechung bereits zutreffend dargestellt hat - nicht nur nach der Ähnlichkeit der Marken und der Waren, mit denen sie versehen werden bzw. für die sie eingetragen sind, sondern auch nach der Kennzeichnungskraft der Klägermarke. 67

Diese ist angesichts der festgestellten Verkehrsdurchsetzung nicht als gering, sondern zumindest als durchschnittlich einzustufen. Die betreffenden Waren sind nicht nur ähnlich, sondern als Importbier sogar identisch. Die Marken sind auch hochgradig ähnlich, was bei der gebotenen Gesamtabwägung aller drei Elemente die Verwechslungsgefahr begründet. 68

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ist nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung jeweils von deren Gesamteindruck auszugehen. Dieser Grundsatz verbietet es indes nicht, einzelne Bestandteile des Gesamtzeichens als dieses prägend anzusehen und deshalb bei bestehender Übereinstimmung des Drittzeichens mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (vgl. z.B. BGH GRUR 96,198 f - "springende Raubkatze"; WRP 98,752,754 - "Flämiger"). Ausgehend hiervon hat das Landgericht zutreffend angenommen, dass das angegriffene Wort/Bild-Zeichen von seinem Bestandteil "B.er" geprägt werde. Den diesbezüglichen Ausführungen der Kammer auf S.13 f des angefochtenen Urteils (Bl. 366 f d.A.) schließt der Senat sich an (§ 543 Abs.1 ZPO). Der wie eine bloße Verzierung wirkende bildliche Teil der Marke tritt schon deswegen zurück, weil der Verkehr sich bei kombinierten Zeichen wegen der leichteren Merkbarkeit grundsätzlich eher an dem Wortbestandteil orientiert (BGH a.a.O. - "springende Raubkatze" S.200 m.w.N.) und dieser hier überdies durch seine optische Hervorhebung augenfällig das Zeichen beherrscht. Dem Wortbestandteil "B." kommt deswegen eine nur untergeordnete Bedeutung zu, weil es sich dabei um eine gebräuchliche, ursprünglich im Gegensatz zu dem Begriff "Hofbräu" stehende Gattungsbezeichnung für unterschiedliche Biersorten handelt. Der Verkehr wird sich deswegen an dem Begriff "B.er" orientieren und die angegriffene Marke auf diesen Bestandteil reduzieren. Dem steht schließlich nicht entgegen, dass es sich bei "B.er" für sich genommen um eine rein beschreibende geografische Herkunftsangabe handelt. Es trifft zwar zu, dass nach der Rechtsprechung des BGH (a.a. O. "Flämiger" S.752 m.w.N.) innerhalb einer Marke auch die blickfangartige Herausstellung eines Begriffes, der eine rein beschreibende Funktion hat, vom Verkehr in der Regel nicht als Herstellerangabe verstanden wird. Das ist aber dann doch der Fall, wenn der Begriff trotz seines rein beschreibenden Inhalts von einem beachtlichen Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise als (markenmäßige) Warenkennzeichnung aufgefasst wird. So liegt es indes hier. Wegen der angesprochenen Bekanntheit von "B.er" als Marke für Bier wird der Verkehr dem identischen Element "B.er" in der angegriffenen Marke ebenfalls kennzeichnende Funktion beimessen, weswegen dieses das angegriffene Zeichen prägt. 69

Vor diesem Hintergrund besteht zunächst die Gefahr, dass der Verkehr ein mit der angegriffenen Marke gekennzeichnetes Bier wegen der Identität des Begriffes "B.er" als ein solches ansieht, dass von demselben Hersteller stammt, der auch das mit der Klagemarke gekennzeichnete Bier vertreibt. Überdies wird es angesichts der sich anbietenden Verkürzung der angegriffenen Marke auf "B.er" etwa bei mündlichen Bestellungen auch zu unmittelbaren Verwechslungen der mit den streitgegenständlichen Marken versehenen Biere kommen. 70

Damit liegen die Voraussetzungen sowohl des geltendgemachten Unterlassungsanspruches aus § 14 Abs.2 Ziff.2, Abs.5 MarkenG, als auch des Anspruches auf Zustimmung zur Löschung der IR-Marke 238203 "B.ER" aus § 51 Abs.1 MarkenG vor.

Die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Klägerin ist schließlich auch nicht rechtsmissbräuchlich. Der hierzu von der Beklagten angeführte Umstand des gemeinsamen Ursprungs der Parteien aus demselben zuletzt staatlichen Unternehmen reicht dafür nicht aus. Innerhalb jenes Konzerns ist im Rahmen der Ablösung des früheren sozialistischen Wirtschaftssystems die Entscheidung getroffen worden, dass die damals schon lange Jahre existente Klägerin als Markeninhaberin nunmehr den Biervertrieb zumindest teilweise übernehmen sollte. Vor diesem Hintergrund ist es nicht rechtsmissbräuchlich, wenn die Klägerin ihre bestehenden Markenrechte auch gegen solche Wettbewerber durchsetzt, die - wie die Beklagte - später aus demselben ursprünglichen Unternehmen bzw. dessen Rechtsnachfolger hervorgegangen sind.

72

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.

73

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO. Hinsichtlich des Anspruches auf Einwilligung in die Löschung der Marke findet eine Vollstreckung vor Rechtskraft mit Blick auf die Bestimmung des § 894 ZPO nicht statt.

74

Die gemäß § 546 Abs.2 ZPO festgesetzte Beschwer der Beklagten entspricht dem Wert ihres Unterliegens im Rechtsstreit.

75

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird unter nachfolgender Differenzierung endgültig auf 1.500.000,00 DM festgesetzt:

76

Antrag auf Unterlassung	1.000.000,00 DM
Antrag auf Einwilligung in die Löschung	__500.000,00 DM
Gesamtstreitwert	1.500,000,00 DM

77