

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 138/95

Verkündet am:
19. Februar 1998
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Makalu

UWG § 1

Zur Frage eines sittenwidrigen Markenerwerbs, wenn der Markenerwerber zwar Hauptimporteur ist, jedoch außer ihm auch noch weitere Vertriebsgesellschaften tätig sind.

BGH, Urt. v. 19. Februar 1998 - I ZR 138/95 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann, Starck und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 13. April 1995 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Klägerin, ein Unternehmen, das Ski- und Wanderstöcke herstellt und vertreibt, ist Inhaberin der am 14. Juli 1988 von ihrer Rechtsvorgängerin angemeldeten und am 24. April 1989 für (u.a.) "Ski- und Wanderstöcke" eingetragenen Marke 1 138 508 "Makalu".

Die Beklagte ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der in der Schweiz ansässigen L. AG, R., die ebenfalls Ski- und Wanderstöcke herstellt und vertreibt; der Vertrieb in Deutschland erfolgt seit 1991 über die in diesem Jahr gegründete Beklagte.

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin wurde 1975 gegründet, als der Erfinder Karl Le., auf den beide Parteien zurückgehen, seine geschäftlichen Aktivitäten aus K.

in die Schweiz verlagerte und von der 1974 gegründeten L. AG, R., durchführen ließ.

Ab 1980 wurden bei der Muttergesellschaft der Beklagten - von Karl Le. erfundene - dreiteilige verstellbare Stöcke unter dem Namen "Makalu" produziert und in der Folge von der Rechtsvorgängerin der Klägerin in Deutschland vertrieben. Dabei war Karl Le., der Vater der jetzigen Geschäftsführer der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten, Klaus Le. und Rainer Le., bis kurz vor seinem Tod im Jahre 1989 faktischer Geschäftsführer beider Firmen, obwohl er weder an der Klägerin noch an deren



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Rechtsvorgängerin gesellschaftsrechtlich beteiligt war noch eine Organstellung innehatte.

Bis 1990 arbeiteten die Muttergesellschaft der Beklagten und die Rechtsvorgängerin der Klägerin bzw. diese selbst dergestalt zusammen, daß sowohl die Muttergesellschaft der Beklagten als auch die Klägerin (bzw. ihre Rechtsvorgängerin) Stöcke herstellten und die Klägerin diese in der Bundesrepublik Deutschland vertrieb. Dabei wurde in der Werbung betont, daß die Stöcke in der Schweiz hergestellt würden. Im Jahre 1990 kam es zum Zerwürfnis zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten.

Danach wurde im Herbst 1991 die Beklagte gegründet. Sie vertreibt seit diesem Zeitpunkt einen von ihrer Muttergesellschaft bereits seit 1990 hergestellten und vertriebenen Ski- und Wanderstock unter der Bezeichnung "Manaslu". Diese Bezeichnung ist, ebenso wie die Bezeichnung "Makalu", der Name eines über 8.000 m hohen Berges.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Bezeichnungen seien hochgradig verwechselbar. Angesichts der Identität der Waren und der Firmierung der Beklagten seien die Produkte für den Verkehr nicht auseinanderzuhalten. Sie hat einen wertvollen Besitzstand der Muttergesellschaft der Beklagten vor dem Anmeldetag der Klagemarke in Abrede gestellt und behauptet, ihre Rechtsvorgängerin habe bereits verstellbare Stöcke selbst produziert. Soweit die Muttergesellschaft der Beklagten Stöcke für den Vertrieb in Deutschland produziert habe, habe es sich um eine reine Auftragsproduktion für die Rechtsvorgängerin der Klägerin

gehandelt, die allein den deutschen Markt mit dem Gesamtprogramm versorgen sollte. Diese Lieferungen seien nur innerbetrieblich gewesen. Die Bezeichnung "Makalu" habe vor dem Anmeldetag der Klagemarke nur die Rechtsvorgängerin der Klägerin verwendet.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten,

Ski- und Wanderstöcke mit der Marke "Manaslu" zu versehen, so gekennzeichnete Waren feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen oder das Zeichen auf Geschäftspapieren, Preislisten, Rechnungen, Empfehlungen oder dergleichen zu verwenden;

- II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der Verletzungshandlungen gem. Ziffer I Auskunft zu erteilen und zwar unter Vorlage der vierteljährlich und nach Bundesländern gegliederten Umsätze sowie der Werbeaufwendungen nach Werbeträger, Auflage, Erscheinungszeit, Verbreitungsgebiet und Kosten;

- III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Verletzungshandlungen

gen gem. Ziffer I entstanden ist oder entstehen wird.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, die beiden Bezeichnungen seien nicht verwechslungsfähig. Kunden für beide Produkte, die Spitzenprodukte seien, seien erfahrene Bergsteiger mit erheblichen Ambitionen. Diesen sei bekannt, daß es sich bei den beiden Namen um die Namen von verschiedenen, räumlich weit auseinanderliegenden Achttausendern handele. Die Namen würden überdies unterschiedlich betont, nämlich "Makalu" auf der dritten Silbe und "Manaslu" auf der zweiten Silbe, so daß Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Des weiteren unterschieden sich die Stöcke sowohl technisch als auch im Design und im Erscheinungsbild. Die Klägerin mißbrauche ihr förmliches Zeichenrecht. Bei den früheren Geschäftsbeziehungen der Parteien seien verstellbare Stöcke nur in der Schweiz gefertigt worden; der allein bestimmende Karl Le. habe auf die Trennung der Produkte Wert gelegt. Die Klägerin habe ab 1990/91 mit der Produktion verstellbarer Stöcke begonnen. Sie habe damit das von Karl Le. gewollte wettbewerbliche Gleichgewicht zwischen den Parteien, d.h. der Muttergesellschaft der Beklagten und der Klägerin, empfindlich gestört.

Die angesprochenen Verkehrskreise erwarteten unter dem Firmennamen L. einen schweizerischen Hersteller. Die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin hätten kein Recht gehabt, sich das Zeichen "Makalu" schützen zu lassen, da sie die Stöcke nur von der Muttergesellschaft der Beklagten bezogen und in der Bundesrepublik Deutschland unter eigener Regie

verkauft hätten. Damit liege eine rechtswidrige Aneignung des Zeichens "Makalu" vor, das ausschließlich von der Muttergesellschaft der Beklagten verwendet worden sei. Daneben lägen auch die Voraussetzungen einer zeichenrechtlichen Löschungsklage vor, da die Rechtsvorgängerin der Klägerin das Zeichen ohne Wissen der L. AG, R. , angemeldet habe.

Auf deutschen Prospekten und Händlerpreislisten der Rechtsvorgängerin der Klägerin sei die Muttergesellschaft der Beklagten neben der Klägerin erschienen. Die Lieferung von Spreizvorrichtungen für Stöcke an die Rechtsvorgängerin der Klägerin sei nur zur Befriedigung des Ersatzteilbedarfs und nicht für eine eigene Produktion der Stöcke erfolgt.

Die Ansprüche seien verwirkt, weil der Klägerin bekannt gewesen sei, daß die Muttergesellschaft der Beklagten seit 1990 und seit Herbst 1991 die Beklagte selbst Stöcke unter der Bezeichnung "Manaslu" vertrieben habe.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine Markenverletzung gesehen und dazu ausgeführt: Zwischen den einander gegenüberstehenden Bezeichnungen bestehe klangliche Verwechslungsgefahr, weil die Übereinstimmungen gegenüber den Unterschieden überwögen. Angesichts der vom Verkehr regelmäßig nur flüchtig und nicht gleichzeitig wahrgenommenen Kennzeichen bilde sich die Auffassung regelmäßig nur aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks.

Die Beklagte spreche mit ihren verstellbaren Stöcken nicht nur Fachkreise an, sondern den allgemeinen Verkehr, also alle an Skifahren, Bergsteigen und Bergwandern interessierten Kreise. Diese achteten nicht in besonderer Weise auf Unterschiede der Bezeichnungen. Ihnen seien die Bezeichnungen auch nicht als Namen von Bergen geläufig.

Die Beklagte könne der Klägerin nicht den Einwand des Rechtsmißbrauchs entgegenhalten. Sie könne zwar aufgrund einer Ermächtigung ihrer schweizerischen Muttergesellschaft oder auch selbständig als Repräsentantin der Muttergesellschaft in Deutschland, von der sie die Berechtigung zur Verwendung der Bezeichnung "Manaslu" herleite, einen solchen Einwand geltend machen. Er sei indessen nicht berechtigt.

Dem Warenzeichenrecht sei der Schutz der Vorbenutzung eines Zeichens fremd. Ein Schutz entstehe erst, wenn Ver-

kehrsgeltung im Inland erreicht sei. Selbst wenn dies anzunehmen wäre, wäre ein Ausstattungsrecht nicht nur der schweizerischen Muttergesellschaft der Beklagten zugewachsen, da beide Unternehmen dem inländischen Verkehr gleichzeitig als wirtschaftliche Einheit entgegengetreten seien. Damit hätte die Muttergesellschaft der Beklagten jedenfalls kein besseres Ausstattungsrecht als die Klägerin. Darüber hinaus habe die Beklagte bzw. deren Muttergesellschaft eine eventuelle Ausstattung "Makalu" im Inland nicht mehr benutzt, weil sie seit 1990 ihre Teleskopstöcke unter der Bezeichnung "Manaslu" vertrieben habe. Damit habe sie die Ausstattung "Makalu" aufgegeben und ein eigenes Recht sei verlorengegangen.

Auch ein sittenwidriger Erwerb des Warenzeichens "Makalu" durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin liege nicht vor. Allein die Kenntnis von einer Vorbenutzung mache die spätere eigene Warenzeichenanmeldung noch nicht sittenwidrig. Es müsse ein bestimmtes weiteres, zu mißbilligendes Verhalten der Zeicheninhaberin, zum Beispiel im Sinn eines Behinderungswettbewerbs, hinzukommen. Eine sittenwidrige Störung eines Besitzstandes eines Vorbenutzers könne als maßgeblicher Beweggrund für die Anmeldung angenommen werden, wenn die Klägerin keinen hinreichenden Grund für die Warenzeichenanmeldung dartun könne. Im Streitfall sei jedoch die Rechtsvorgängerin der Klägerin Hauptimporteurin der bei der schweizerischen Muttergesellschaft hergestellten "Makalu"-Stöcke gewesen. Es habe wirtschaftlicher Vernunft entsprochen, die Unsicherheiten des Entstehens und Fortbestands eines Ausstattungsrechts durch ein eingetragenes Warenzeichen zu ersetzen und so einen Schutz für den

Vertrieb in Deutschland zu erlangen. Die Parteien seien im Jahre 1988 noch im guten Einvernehmen über arbeitsteilige Herstellung und Absatz gewesen.

Die Rechte der Klägerin aus dem Warenzeichen "Makalu" seien auch nicht verwirkt. Die Beklagte könne einen solchen Einwand zwar sowohl aus ihrer eigenen Stellung als auch als Repräsentantin ihrer schweizerischen Muttergesellschaft in Deutschland, von der sie die Berechtigung zur Bezeichnung "Manaslu" herleite, geltend machen. Das setze aber voraus, daß sie oder ihre Muttergesellschaft durch längerdauernde, redliche, ungestörte Zeichenbenutzung einen Besitzstand von beträchtlichem Wert erworben habe, der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben solle, weil sie aufgrund des gesamten Verhaltens der Klägerin darauf vertrauen durfte, diese dulde die Benutzung der Bezeichnung "Manaslu". Die Beklagte habe jedoch nicht näher angegeben, wieviele "Manaslu"-Stöcke die Muttergesellschaft 1990 und 1991 nach Deutschland geliefert habe, so daß insoweit ein ausreichender Besitzstand, der sich aus abgesetzter Menge, gegebenenfalls zusammen mit einem Werbeaufwand ergebe, nicht ersichtlich sei. Die für 1992 bis Ende März 1993 vorgetragenen Liefer- bzw. Verkaufszahlen seien nicht sonderlich bedeutend. Im übrigen sei die Gesamtverwendungszeit auch nicht besonders lang. Die Beklagte sei bereits 1992 auf die Verwechslungsfähigkeit der Zeichen hingewiesen und im Mai 1993 erneut abgemahnt worden. Hinzu komme die Kenntnis der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft von der Verwendung der Bezeichnung "Makalu" durch die Klägerin und die jedenfalls fahrlässige Unkenntnis von der Verwechselbarkeit der Zeichen. Unter Abwägung aller dieser Umstände könne nicht

gesagt werden, daß die Beklagte sich auf einen schutzwürdigen, redlich erworbenen Besitzstand berufen könne, der nach Treu und Glauben gegenüber den Interessen der Klägerin an der Ausübung ihres Ausschließlichkeitsrechts erhalten bleiben müsse.

Die Schadensersatzverpflichtung ergebe sich aus § 24 Abs. 2 WZG, weil die Beklagte wenigstens fahrlässig gehandelt habe. Für die Berechnung der Höhe ihres Schadensersatzanspruchs stehe der Klägerin ein Auskunftsanspruch zu, da sie in entschuldbarer Weise über den Umfang ihres Rechts im Ungewissen sei.

II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

1. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 stehen aus Verletzung der Klagemarke der geltend gemachte Unterlassungsanspruch sowie die Ansprüche auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, soweit diese die Zeit nach dem 1. Januar 1995 betreffen, der Klägerin nur dann zu, wenn sie nach den bis dahin geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes und nach den neuen Vorschriften des Markengesetzes begründet sind (§§ 152, 153 Abs. 1 MarkenG). Letzteres hat das Berufungsgericht zwar nicht ausdrücklich geprüft, aus dem Zusammenhalt der Gründe kann jedoch entnommen werden, daß das Berufungsgericht auch die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3, 5 und 6 MarkenG bejahen wollte.

2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die Gründe des landgerichtlichen Urteils eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Makalu" und der Bezeichnung "Manaslu" der Beklagten bejaht; das gilt sowohl für das alte Recht (§§ 24, 31 WZG) als auch für das neue Markenrecht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Es ist bei seiner Beurteilung zutreffend davon ausgegangen, daß es sich bei den in Rede stehenden Ski- und Wanderstöcken um Waren handelt, deren Angebot sich an den allgemeinen Verkehr wendet, so daß für die Frage der Verwechslungsgefahr auf dessen Auffassung abzustellen ist. Die Revision rügt ohne Erfolg, daß allein das Verkehrsverständnis der erfahrenen Bergsteiger maßgebend sei, denen die Namen der Achttausender bekannt seien. Ihrer Ausgangsüberlegung, es müsse zwischen dem zweiteiligen und dem dreiteiligen, verstellbaren Stock unterschieden werden, weil der normale Skiläufer keinen verstellbaren Stock erwerbe, allenfalls der Touren- und Skitourengeher, steht bereits der Umstand entgegen, daß die in Rede stehenden Stöcke in Fachgeschäften, wie auch die Beklagte nicht in Frage stellt, dem allgemeinen Publikum angeboten werden. Angesichts der gegebenen Warenidentität und der klanglichen Nähe der Bezeichnungen kann die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Beide Bezeichnungen beginnen mit dem Laut "M", haben bei gleicher Silben- und Lautzahl die identische Vokalfolge und eine identische Schlußsilbe. Aufgrund dieser Übereinstimmungen hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise eine Verwechslungsgefahr angenommen. Daß die Bezeichnungen jeweils Namen von Achttausendern im Himalaja sind, steht der Annahme der Verwechslungsgefahr

schon deshalb nicht entgegen, weil dem allgemeinen Verkehr dieser Bedeutungsgehalt nicht erkennbar ist, so daß die durch den annähernd übereinstimmenden Klang begründete Verwechslungsgefahr nicht durch die Erkenntnis unterschiedlicher Bedeutung in Frage gestellt wird.

Ohne Erfolg bezieht sich die Revision auch darauf, daß sich die in Frage stehenden Ski- und Wanderstöcke in ihrer dem Verbraucher im Verkehr allein entgegentretenden Aufmachung stark unterscheiden. Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf das Wortzeichen "Makalu", das kraft Eintragung Schutz genießt. Wie sie, die Klägerin, konkret diese Marke für die eingetragenen Waren benutzt, ist für den Schutzzumfang der eingetragenen Marke ohne Bedeutung.

3. Mit Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde gegen die Beklagte ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch zu. Dieser Beurteilung kann auf der gegebenen Tatsachengrundlage nicht beigetreten werden.

Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß sowohl der Klägerin als auch der schweizerischen Muttergesellschaft der Beklagten, von der diese als deren Repräsentantin in Deutschland ihre Berechtigung herleite, an der Bezeichnung "Makalu" ein Ausstattungsrecht (§ 25 WZG, jetzt: Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG) zugewachsen sei. Die Annahme, daß auch der Beklagten das Recht ihrer Muttergesellschaft zugute kommt, kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Denn auch wenn der Beklagten von ihrer Muttergesellschaft nur obligatorisch die Benutzung des Kenn-

zeichens "Makalu" gestattet worden ist, kann sie sich nach der Rechtsprechung des Senats gegenüber den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen entsprechend § 986 Abs. 1 BGB einredeweise auf ein ihrer Muttergesellschaft gegenüber der Klägerin zustehendes Recht berufen (BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 22/92, GRUR 1994, 652, 653 = WRP 1994, 536 - Virion).

Zur Berechtigung der Muttergesellschaft der Beklagten an der Bezeichnung "Makalu" hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt, daß diese jedenfalls kein besseres (älteres) Ausstattungsrecht als die Klägerin erworben habe. Hierauf kommt es indessen bei der Frage, ob sich die Beklagte gegenüber der auf das Markenrecht gestützten Klage auf ein Ausstattungsrecht stützen kann, nicht an. Denn die gegenüber der Beklagten geltend gemachten Klageansprüche setzen voraus, daß der Klägerin ein gegenüber der Berechtigung der Beklagten besseres (älteres) Schutzrecht zusteht. Ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daß die Muttergesellschaft der Beklagten und die Rechtsvorgängerin der Klägerin gleichermaßen ein Ausstattungsrecht an der Bezeichnung "Makalu" erworben haben, steht der Klägerin jedenfalls ein besserer Zeitrang (§ 6 Abs. 1 MarkenG) nicht zu. Daß sich die Klage tatsächlich nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Makalu" wendet, sondern die Bezeichnung "Manaslu" betrifft, steht dieser Beurteilung nicht entgegen; denn wenn sich die Klägerin aus den angeführten Gründen schon nicht mit Erfolg gegen die Verwendung von "Makalu" durch die Beklagte zur Wehr setzen kann, gilt dies erst recht bezüglich der hiermit nur verwechselbaren Bezeichnung "Manaslu".

Danach kann auf der gegebenen Tatsachengrundlage von einer Verletzung von Markenrechten durch die Beklagte nicht ausgegangen werden. Das Berufungsgericht wird deshalb der Frage nachzugehen haben, ob ein Ausstattungsrecht (Benutzungsmarke) an der Bezeichnung "Makalu" zugunsten der Muttergesellschaft der Beklagten entstanden ist.

Dieser Aufgabe ist das Berufungsgericht auch nicht deshalb enthoben, weil es hilfsweise davon ausgegangen ist, daß ein eventuelles Ausstattungsrecht (Benutzungsmarke) an der Bezeichnung "Makalu" für die Beklagte bzw. deren Muttergesellschaft dadurch erloschen sei, daß diese seit 1990 die Bezeichnung "Makalu" im Inland nicht mehr benutzt habe, weil sie seither ihre Teleskopstöcke unter der Bezeichnung "Manaslu" vertrieben habe. Denn auch gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.

Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten in der Berufungsbegründung unberücksichtigt gelassen, daß die schweizerische Muttergesellschaft ihre Stöcke ab 1990 deshalb unter der Bezeichnung "Manaslu" vertrieben hat, um nach Eintragung der Bezeichnung "Makalu" als Marke einem Streit über die weitere Verwendung dieser Bezeichnung aus dem Wege zu gehen. Zu Recht beruft sich die Beklagte darauf, daß dieses - ausschließlich zum Zwecke der Streitvermeidung erfolgte - Nachgeben nicht zu ihren Lasten gehen darf. Dies muß für die Frage des Erlöschens eines eventuellen Ausstattungsrechts jedenfalls im Verhältnis der Parteien untereinander gelten. Sah sich die schweizerische Muttergesellschaft der Beklagten

nach der Eintragung der Klagemarke aus - bezogen auf die konkrete Situation der verwandtschaftlich verbundenen Beteiligten - billigenwerten Gründen außerstande, weiterhin die Bezeichnung "Makalu" zu verwenden, ist es als rechtsmißbräuchlich anzusehen, wenn sich die Klägerin im Streitfall auf die so durch die Eintragung der Marke "Makalu" verursachte Aufgabe der Benutzung der Bezeichnung "Makalu" durch die Muttergesellschaft der Beklagten beruft.

4. Das Berufungsgericht hat überdies einen sittenwidrigen Erwerb der Marke "Makalu" durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin verneint. Auch diese Beurteilung beanstandet die Revision mit Erfolg.

Zwar handelt der Anmelder eines Kennzeichens nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt ohne hierfür einen formalen Zeichenschutz erworben zu haben. Ein außermarkenrechtlicher Löschungsanspruch, der im Markenverletzungsverfahren einredeweise gegen die aus einer Marke hergeleiteten Ansprüche geltend gemacht werden kann, kann jedoch nach der ständigen - zum alten Recht ergangenen und unter der Geltung des Markengesetzes fortgesetzten - Rechtsprechung des Senats dann gegeben sein, wenn auf seiten des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Markeneintragung als sittenwidrig im Sinn der Vorschriften der § 1 UWG oder § 826 BGB erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren die gleiche oder eine verwechselbar

ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eingetragen lassen (BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, WRP 1998, 373, 375 - Analgin, m.w.N.). Der Senat hat darüber hinaus das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche auch schon darin gesehen, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH WRP 1998, 373, 375 - Analgin).

Das Berufungsgericht hat insoweit den Vortrag der Beklagten nicht hinreichend berücksichtigt, daß der dreiteilige, verstellbare Stock mit der Bezeichnung "Makalu" bereits seit 1980 ausschließlich von der Muttergesellschaft der Beklagten hergestellt und von der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin nicht allein, aber als Hauptimporteurin in Deutschland vertrieben worden ist. Darüber hinaus hat die Beklagte vorgetragen, daß die Bezeichnung auch für solche von der Muttergesellschaft der Beklagten hergestellten Stöcke verwendet worden sei, die in Deutschland nicht von der Klägerin oder die international vertrieben worden seien. Auf dieser Tatsachengrundlage, die im Revisionsverfahren zu unterstellen ist, kann die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Rechtsvorgängerin der Klägerin habe als Hauptimporteurin der Muttergesellschaft der Beklagten entsprechend wirtschaftlicher Vernunft die Unsicherheit des Fortbestands eines Ausstattungsrechts durch ein förmliches Warenzeichenrecht zu ersetzen versucht, keinen Bestand haben.

Gegen die Annahme des Berufungsgerichts spricht schon, daß nach dem zu unterstellenden Vortrag der Beklagten die Anmeldung ohne Wissen der Muttergesellschaft der Beklagten erfolgt ist und das förmliche Recht im Streitfall auch gegen die Beklagte, die Vertriebsgesellschaft der schweizerischen Muttergesellschaft ist, geltend gemacht wird. Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist danach davon auszugehen, daß die Rechtsvorgängerin der Klägerin das förmliche Markenrecht zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes benutzt. Bestätigt sich dies bei den vom Berufungsgericht weiter zu treffenden Feststellungen, so kann sich die Beklagte mit dem Rechtsmißbrauchseinwand gegen die Klage aus Markenrecht zur Wehr setzen.

5. Das Berufungsgericht hat eine Verwirkung der Rechte der Klägerin verneint. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg.

Verwirkung setzt voraus, daß bei der Beklagten - oder ihrer Muttergesellschaft - infolge eines länger dauernden ungestörten Gebrauchs der Bezeichnung "Manaslu" ein schutzwürdiger wertvoller Besitzstand entstanden ist, der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Verhaltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung der Bezeichnung (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.1993 - I ZR 187/91, GRUR 1993, 913, 914 - KOWOG; s. auch § 21 Abs. 4 MarkenG). Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Beklagte auch insoweit als Repräsentantin der schweizerischen Muttergesellschaft deren Rechtsstellung gegenüber der Klägerin geltend machen kann.

Nicht zu beanstanden ist aber auch die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Beklagte einen ausreichenden eigenen Besitzstand oder einen solchen ihrer Muttergesellschaft nicht dargetan habe. Sie hat weder die Umsatzzahlen für die Zeit von der Aufnahme der Benutzung der Bezeichnung "Manaslu" im Jahre 1990 bis zur Verwarnung durch die Klägerin im Jahre 1992 vorgetragen noch Angaben zum Werbeaufwand gemacht. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus zutreffend darauf abgestellt, daß auch der in Betracht zu ziehende Zeitraum von kaum zwei Jahren - auch unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Streitfalls - nicht ausreicht, um von einer Verwirkung des Ausstattungsrechts durch die Klägerin ausgehen zu können.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Mees

Ullmann

Starck

Pokrant