

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein

---

UWG § 1

- AROSTAR -

Zu den Voraussetzungen und zum Umfang des wettbewerbsrechtlichen Schutzes eines durch Vorbenutzung einer nicht eingetragenen Kennzeichnung erworbenen Besitzstandes gegen die Eintragung derselben Kennzeichnung als Warenzeichen eines Konkurrenten für gleiche oder gleichartige Waren.

BGH, Urt. v. 27. Oktober 1983 - I ZR 146/81 - OLG Koblenz  
LG Mainz

20

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 146/81

### URTEIL

Verkündet am

27. Oktober 1983

Roth

Justizangestellte

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma M[REDACTED]-Werke Friedrich B[REDACTED] KG, vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma M[REDACTED]-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, diese vertreten durch ihre Geschäftsführer, die Kaufleute Günter E[REDACTED] und Klaus B[REDACTED], U[REDACTED] Z[REDACTED] Straße [REDACTED], Ma[REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED],  
Dr. [REDACTED] und [REDACTED] -

gegen

Firma A. Bl[REDACTED] Südgewürz-GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kaufmann Rudolf Ep[REDACTED],  
P[REDACTED]-R[REDACTED]-Straße [REDACTED] - [REDACTED], Re[REDACTED] [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat  
auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 1983  
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm  
und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Teplitzky  
und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil  
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Koblenz  
vom 25. Juni 1981 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung  
und Entscheidung - auch über die Kosten der  
Revision - an das Berufungsgericht zurück-  
verwiesen.

Von Rechts wegen

#### Tatbestand:

Die Parteien stehen als Hersteller und Vertreiber  
von Würstzubereitungen und -präparaten, u.a. für die  
Wurstherstellung und für Metzgereien, miteinander  
im Wettbewerb. Die Beklagte ist u.a. Inhaberin des  
seit 1938 eingetragenen und benutzten Warenzeichens  
"Aromal". Das Warenverzeichnis umfaßt u.a. "Gewürze  
für Fleisch- und Wurstfabrikation". Die Klägerin ver-  
wendet seit dem Frühjahr 1973 zur Kennzeichnung von  
Gewürzpräparaten für die Wurstherstellung u.a. das  
Wort "AROSTAR".



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Mit Schreiben vom 11. Mai 1978 forderte die Beklagte die Klägerin auf, die Verwendung der Bezeichnung "AROSTAR" wegen ihrer Verwechslungsfähigkeit mit dem Warenzeichen "Aromal" zu unterlassen. Die Klägerin lehnte dies ab. Nach längerer Korrespondenz ließ die Beklagte der Klägerin durch Anwaltsschreiben vom 23. Januar 1979 mitteilen, daß sie die Angelegenheit nicht weiter verfolgen wolle.

Mit Priorität vom 23. Februar 1979 meldete die Beklagte das Wortzeichen "AROSTAR" als Warenzeichen u.a. für "zum Herstellen von Lebensmitteln bestimmte chemische und/oder natürliche Zusatzstoffe und daraus hergestellte Präparate; Zubereitungen aus diesen Erzeugnissen mit Gewürzen" an. Die Eintragung als Warenzeichen in die Zeichenrolle ist erfolgt.

Die Klägerin hat dieses Vorgehen als wettbewerbswidrig angegriffen und beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des unter M 45974/30 angemeldeten - nunmehr eingetragenen - Warenzeichens "AROSTAR" einzuwilligen.

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, daß sie die Anmeldung des Zeichens "AROSTAR" unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens lediglich anstelle des ohnehin möglichen Vorgehens aus ihrem Warenzeichen "Aromal" gewählt habe.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in der Anmeldung und Eintragung des Warenzeichens "AROSTAR" durch die Beklagte einen Letztere zum Schadensersatz verpflichtenden Verstoß gegen § 1 UWG gesehen.

Es hat angenommen, daß zwar der Benutzer einer nicht als Warenzeichen eingetragenen Kennzeichnung grundsätzlich nicht davor geschützt sei, daß ein Wettbewerber dieselbe Kennzeichnung in die Warenzeichenrolle eintragen läßt und sodann aus der gewonnenen Warenzeichenposition gegen ihn vorgeht, daß unter bestimmten Umständen ein solches Verhalten des Dritten jedoch unlauter im Sinne des § 1 UWG sein könne. Ein solcher Umstand könne darin gesehen werden, daß jemand in Kenntnis vom wertvollen Besitzstand des Vorbenutzers an einer schutzwürdigen Kennzeichnung ohne zureichenden Grund für eine gleiche Ware ein gleiches oder verwechslungsfähiges Zeichen habe eintragen lassen oder daß die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes benutzt werde. Im vorliegenden Falle sei das Verhalten der Beklagten deshalb anstößig im Sinne des § 1 UWG, weil sie das Zeichen "AROSTAR" angemeldet habe, um der Klägerin dadurch einen schützenswerten Besitzstand zu entziehen. Letztere habe in den Jahren vor der Anmeldung (1973-1977) mit dem von ihr unter der Bezeichnung "AROSTAR" vertriebenen Gewürz einen Umsatz für 14.122.250 kg Wurst erzielt, das seien 70 % des Umsatzes, den die Beklagte in derselben Zeit mit ihrem eingetragenen Warenzeichen "Aromal" erzielt habe.

Damit habe die Klägerin in Bezug auf das von ihr vertriebene Gewürz "AROSTAR" eine wirtschaftlich bedeutsame, auch im Verhältnis zur Beklagten schützenswerte Position erlangt, die der Beklagten bei der Anmeldung des Warenzeichens "AROSTAR" bekannt gewesen sei und deren Beeinträchtigung die Anmeldung auch allein habe dienen sollen; denn ein besonderes eigenes Interesse der Beklagten an dem Zeichen "AROSTAR" als Serienzeichen bestehe nicht, trete mindestens aber, wenn es überhaupt vorhanden sei, gegenüber dem Beeinträchtigungszweck zurück. Letzterer werde auch nicht dadurch legitimiert, daß die Beklagte ihrerseits in dem Zeichen "Aromal" eine im Vergleich zur Klägerin ältere geschützte Rechtsposition habe. Wenn sie diese durch die Verwendung von "AROSTAR" als beeinträchtigt angesehen habe, sei es ihr unbenommen gewesen, sich vom Zeichen "Aromal" her zu wehren, über dessen Verwechslungsfähigkeit mit "AROSTAR" in diesem Verfahren nicht abschließend entschieden werden könne. Ein solches Vorgehen habe die Beklagte zunächst auch versucht, es dann aber aus zumindest beachtenswerten Gründen abgebrochen, wobei sie durch das Schreiben ihrer Anwälte vom 23. Januar 1979 den Anschein erweckt habe, sie werde sich mit der Verwendung der Kennzeichnung "AROSTAR" durch die Klägerin abfinden. Diesem Eindruck habe die Beklagte treuwidrig zuwidergehandelt, indem sie danach ihren Angriff auf eine andere Stufe verlagert habe.

Die Beklagte sei auch nicht nur der exceptio doli der Klägerin im Falle eines Vorgehens gegen letztere aus dem eingetragenen Warenzeichen ausgesetzt, sondern entsprechend dem Klageantrag zur Einwilligung in die Löschung der Warenzeicheneintragung verpflichtet.

Dies ergebe sich aus dem Wiederherstellungsgrundsatz des § 249 BGB; denn nur durch eine Löschung werde die Klägerin in die gleiche tatsächliche Position wie vor der Eintragung versetzt: Sie habe nur dann ihrerseits die Chance, ihre vorbenutzte Kennzeichnung auch als Warenzeichen eintragen zu lassen, und brauche auch nur dann nicht zu befürchten, daß durch die gleichzeitige Existenz zweier "AROSTAR"-Kennzeichnungen für Gewürze eine erhebliche Marktverwirrung eintrete.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Das Berufungsgericht ist zwar rechtsfehlerfrei von dem Grundsatz ausgegangen, daß unter warenzeichenrechtlichen Gesichtspunkten die Vorbenutzung einer Kennzeichnung, die nicht zu einer Verkehrsgeltung i.S. des § 25 WZG geführt hat, einer Anmeldung und Eintragung desselben Kennzeichens als Warenzeichen durch einen Wettbewerber auch für gleiche oder gleichartige Waren nicht entgegensteht. Der durch bloße "Vorbenutzung" erworbene Besitzstand gewährt weder eine absolute Rechtsstellung noch ist er als solcher geschützt; er muß dem (absoluten) Recht aus dem eingetragenen Warenzeichen weichen (BGH GRUR 1961, 413, 416 - Dolex).

Das Berufungsgericht hat weiter richtig gesehen, daß dieser kennzeichnungsrechtliche Grundsatz wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen unterliegen kann, wenn auf Seiten des Zeichenrechtsinhabers wettbewerbliche Umstände - außerhalb des rein zeichenrechtlichen Tatbestandes - vorliegen, die sein Vorgehen im Verhältnis zum Vorbenutzer als wettbewerbsfremd und sittenwidrig erscheinen lassen. Ein derartiges wettbewerbsfremdes Handeln kann

u.U. dann zu bejahen sein, wenn sich der Zeicheninhaber in Kenntnis vom wertvollen Besitzstand des Vorbenutzers an einer schutzwürdigen Kennzeichnung ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder doch eine zum verwechseln ähnliche Bezeichnung als Warenzeichen hat eintragen lassen (BGH aaO); denn ein solches Vorgehen mit einer dem Warenzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Zielsetzung, die auf eine Behinderung des Zeichenbenutzers und auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes hinausläuft, bedeutet einen Mißbrauch einer formalrechtlichen Gestaltungsmöglichkeit und widerstreitet regelmäßig den kaufmännischen guten Sitten (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - Torch).

2. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht seine Annahme einer solchen Fallgestaltung im vorliegenden Fall begründet hat, sind jedoch nicht frei von Rechtsirrtum. Seine Beurteilung wird von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.

a) Aufgrund der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob der als schützenswert bezeichnete Besitzstand der Klägerin an der Kennzeichnung "AROSTAR" als so wertvoll anzusehen ist, daß seine Beeinträchtigung durch die Beklagte den Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens rechtfertigen könnte. Die hierzu festgestellten Tatsachen betreffen ausschließlich den in den Jahren 1973 bis 1977 mit dem Gewürz "AROSTAR" erzielten Umsatz und das Verhältnis dieses Umsatzes zu dem der Beklagten mit dem Gewürz "Aromal". Diese Angaben sind jedoch nicht nur wegen der gewählten ungewöhnlichen Umsatzbezugsgröße der zu würzen-

den Wurstmasse - statt der Gewürzmenge selbst und der damit erzielten Umsatzwerte - wenig aussagekräftig; sie bilden vielmehr auch deshalb keine ausreichende Entscheidungsgrundlage, weil sie allein nicht erkennen lassen, inwieweit der erzielte Umsatz auf der Kennzeichnung "AROSTAR" beruht, welche Bedeutung also gerade dieser Kennzeichnung für die Wertschätzung im Verkehr und für den Absatzerfolg zukommt. Dazu hätte es Feststellungen über Art und Weise sowie über den Umfang des Gebrauchs der Bezeichnung sowohl in der Werbung als auch beim Vertrieb selbst (Warenkennzeichnung) und die damit bei den Abnehmern erzielten Vorstellungen bedurft, die im Berufungsurteil fehlen.

b) Außerdem hat das Berufungsgericht im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung aller Umstände (vgl. BGH GRUR 1967, 304, 306 = WRP 1967, 90 - Siroset) nicht hinreichend beachtet, daß selbst bei Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes das angegriffene Verhalten der Beklagten dann nicht als sittenwidrig anzusehen wäre, wenn es seinen Grund auch in der Wahrung bestehender Rechte fände und die Vernichtung des Besitzstandes der Klägerin sich lediglich als Folge einer berechtigten Rechtsverteidigung der Beklagten darstellte. Dies wäre dann der Fall, wenn der Beklagten aufgrund ihres prioritätsälteren, für gleiche Waren wie die der Klägerin eingetragenen Warenzeichens "Aromal" ein nicht verwirkter Anspruch auf Unterlassung der Bezeichnung "AROSTAR" wegen Verwechslungsfähigkeit der Bezeichnungen zustünde. Aus dem Umstand allein, daß die Beklagte ihr dann berechtigtes Ziel nicht auf dem dafür in erster Linie vorgesehenen Weg der Verletzungsklage, sondern in anderer Weise durch die warenzeichenrechtlich zulässige eigene Inanspruchnahme der Kennzeichnung durch deren Eintragung in die

Warenzeichenrolle verfolgt, könnte ihr schwerlich der Vorwurf eines sittenwidrigen Handelns gemacht werden; als Mißbrauch verwerflich kann die Ausnutzung eines formalen Rechts regelmäßig nämlich nur dann angesehen werden, wenn sie zur Erreichung eines nicht zu billigen, in anderer rechtlich einwandfreier Weise nicht zu verwirklichenden Zweckes erfolgt, nicht aber dann, wenn ein Grund dafür vorliegt.

Das Berufungsgericht hat über die Fragen, ob ein zeichenrechtlicher Anspruch der Beklagten entstanden und/oder ob er gegebenenfalls verwirkt worden ist, nicht entschieden. Es hat insoweit auch keine Feststellungen getroffen, die folglich nachzuholen wären, falls ein wertvoller Besitzstand der Klägerin an der Kennzeichnung "AROSTAR" bestünde.

III. Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben; es ist daher aufzuheben.

Eine Entscheidung durch das Revisionsgericht ist nach dem derzeitigen Streitstande ausgeschlossen; denn für eine abschließende Beurteilung des Verhaltens der Beklagten fehlt es - wie dargelegt - an der notwendigen tatsächlichen Grundlage, und eine Abweisung der Löschungsklage im Hinblick darauf, daß - was die Revisionserwiderung vertritt - selbst bei Vorliegen eines sittenwidrigen Verhaltens der Beklagten allenfalls eine exceptio doli gegenüber einem etwaigen Vorgehen aufgrund des Warenzeichens, nicht aber ein Löschungsanspruch zu bejahen wäre, kommt nach dem derzeitigen Sachstand ebenfalls nicht in Betracht. Wie der Bundesgerichtshof bereits in seinem Urteil vom 11. November 1966 (GRUR 1967, 304, 305 = WRP 1967, 90 - Siroset) ausgeführt hat, kann nämlich ein Zeichen, das

mit einer aufgrund der §§ 1 UWG, 826 BGB oder unter sonstigen rechtlichen Gesichtspunkten zu mißbilligen Zielsetzung erworben worden ist, unter Umständen auch dem Löschananspruch des Vorbenutzers ausgesetzt sein. Daran ist festzuhalten, wobei es für die Frage, ob nur eine exceptio doli gegenüber einem etwaigen Vorgehen aus dem Zeichen oder ein Anspruch auf Löschung des Zeichens selbst zu gewähren ist, auf die Umstände des Einzelfalles ankommt, maßgeblich wird dabei sein, ob bereits die Anmeldung des vorbenutzten Zeichens oder nur die Geltendmachung der Rechte aus der Anmeldung wettbewerbswidrig ist (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 - Torch).

Auch dies wird das Berufungsgericht aufgrund der neu zu treffenden Feststellungen zu prüfen haben.

Die Sache ist daher zur erneuten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

v. Gamm

Merkel

Piper

Teplitzky

Scholz-Hoppe