

Ripsa 83

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

MarkenG § 26 Abs. 3;

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4

ECCO

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG für den Fall des Weglassens eines Wortbestandteils einer Marke in der Benutzungsform.

BGH, Urt. v. 17. Juli 1997 - I ZR 228/94 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 228/94

Verkündet am:  
17. Juli 1997  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. C [REDACTED] & Co., vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter Thomas B [REDACTED] und Marcus Ernst B [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED], D [REDACTED],
2. M [REDACTED] I [REDACTED] S.p.A., Centro D [REDACTED] di M [REDACTED], Palazzo B [REDACTED], M [REDACTED]-S [REDACTED]/Italien,

Klägerinnen und Revisions-  
klägerinnen,

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

g e g e n

B [REDACTED] E [REDACTED] AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Karl Heinz S [REDACTED], S [REDACTED]-  
straße [REDACTED], S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. v. [REDACTED] -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

für Recht erkannt:

Auf die Revisionen der Klägerinnen wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. November 1994 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen



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

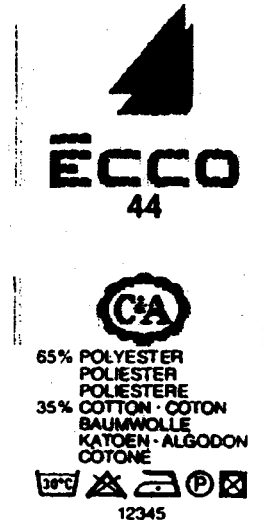


Tatbestand:

Die italienische Klägerin zu 2 ist Inhaberin der am 28. Januar 1981 u.a. für "vêtements pour hommes, dames et enfants" international registrierten Marke  gemäß der nachfolgenden Darstellung, die u.a. in Deutschland Schutz genießt:



Die Klägerin zu 1 ist ein mit über 150 Textilkaufhäusern bundesweit tätiges Textil-Einzelhandelsunternehmen, das seit 1982 Bekleidungsstücke unter der Bezeichnung young collection "ECCO" vertreibt. Sie ist nach dem Vorbringen der Klägerinnen ausschließliche Lizenznehmerin der Klägerin zu 2 für Deutschland und von dieser ausdrücklich ermächtigt, Ansprüche wegen Verletzung der IR-Marke im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend zu machen. Die Klägerin zu 1 verwendet seit 1982 für ihre "ECCO"-Kollektion Einnäh-Etiketten gemäß der nachfolgenden Abbildung:



Die Beklagte, die aus der "B[REDACTED] ECCO GmbH", diese aus der "B[REDACTED] H[REDACTED] GmbH", hervorgegangen ist, wurde am 5. November 1991 als "B[REDACTED] ECCO Aktiengesellschaft" in das Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an Unternehmen der Textilindustrie, und von Grundstücken sowie die Beratung von Wirtschaftsunternehmen in betrieblichen Angelegenheiten.

Die Klägerinnen haben, gestützt auf die Vorschriften des Warenzeichengesetzes, die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft, Löschungsbewilligung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch genommen.

Die Beklagte hat die Aktivlegitimation der Klägerinnen sowie die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke und deren Verkehrsgeltung bestritten und einen markenmäßigen Gebrauch ihrer Firma sowie die Gefahr von Verwechslungen der Klagemarke mit ihrer Firma in Abrede gestellt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin zu 1 ihren Unterlassungsantrag auch auf die Verletzung des Warenzeichens DD [REDACTED], Wortzeichen "ECCO", eingetragen am 15. März 1984 u.a. für "Ober- und Unterbekleidung für Herren, Damen und Kinder", gestützt. Sie hat insoweit behauptet, durch einen nicht ausschließlichen Lizenzvertrag vom 31. Mai/15. Juni 1994 bezüglich Ober- und Unterbekleidung mit der dänischen Zeicheninhaberin ermächtigt zu sein, im eigenen Namen und für eigene Rechnung aus dem Zeichen gegen Dritte vorzugehen.

Die Klägerinnen haben zuletzt beantragt,

- I. auf die Klage der Klägerin zu 1 die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr als Holding-Gesellschaft von Textilunternehmen die Kennzeichnung "B [REDACTED] ECCO" zu benutzen, insbesondere in der Schreibweise, bei der "ECCO" gegenüber "B [REDACTED]" drucktechnisch oder farblich hervorgehoben und/

oder isoliert in Erscheinung tritt, insbesondere wenn dies in der nachstehend wiedergegebenen Form geschieht:

**B [REDACTED] E C C O**

wobei die Bezeichnung "B [REDACTED]" in schwarzer Schrift und die Bezeichnung "ECCO" in roter Schrift erscheinen;

II. auf die Klage der Klägerin zu 2

1. die Beklagte zu verurteilen,

- a) der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I. beschriebenen Handlungen Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe von Art und Umfang der betriebenen Werbung in den einzelnen Kalendervierteljahren sowie unter Angabe der Umsätze mit denjenigen Bekleidungsstücken, für die unter der Bezeichnung "ECCO" und/oder "B [REDACTED] ECCO" geworben wurde;

b) in die Löschung des Firmenbestandteils "ECCO" der beim Handelsregister Abteilung B unter der Nr. HRB 3056 des Amtsgerichts B[REITENBURG] eingetragenen Firmenbezeichnung "B[REITENBURG] ECCO Aktiengesellschaft" einzuwilligen;

2. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 2 allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend unter I. beschriebenen Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Die Berufung ist erfolglos geblieben.

Mit ihren Revisionen verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revisionen zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage der Vorschriften des Warenzeichengesetzes die geltend gemachten Ansprüche versagt, weil es an einer rechtserhaltenden Benutzung der IR-Marke fehle und, soweit der Unterlassungsantrag der Klägerin zu 1 hilfsweise auf das Wortzeichen "ECCO" gestützt sei, eine nicht sachdienliche und damit unzulässige Klageänderung vorliege. Es hat dazu ausgeführt:

Nur eine der eingetragenen Markenform entsprechende Benutzung eines Zeichens genüge dem Benutzungszwang im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG. Abwandlungen der Benutzungsform gegenüber der eingetragenen Form seien nur dann als noch rechtserhaltend anzusehen, wenn sie sich als bestimmungsgemäße und verkehrübliche oder als durch den praktischen Gebrauch gebotene Art der Benutzung darstellten und wenn die abgewandelte Form noch als identisch mit der eingetragenen Form zu betrachten sei. Im Streitfall habe die Klägerin zu 1 die Klagemarke in den belegten Benutzungsformen sowohl graphisch abgewandelt als auch durch Weglassung des Wortbestandteils "M[REDACTED]" verändert. Diese Benutzung könne nicht mehr als rechtserhaltend angesehen werden.

Zwar seien die Abweichungen in der graphischen Gestaltung wohl noch als unerheblich anzusehen, relevant sei jedoch die Streichung des Bestandteils "M[REDACTED]". Bei diesem handele es sich schon nicht um ein rein beschreibendes Wort. Eine derartige auch im deutschen Sprachraum erkennbar geographische Angabe sei nach ihrem Inhalt nicht zur Beschreibung von Kleidungsstücken geeignet, ebensowenig verleihe die Assoziation Modestadt Milano diesem Markenbestandteil beschreibenden Charakter. Dieser Bestandteil führe zu einer "Sinneinheit" der Wortbestandteile "ECCO" und "M[REDACTED]" im Sinne einer italienischen Anmutung.

Das Weglassen des Wortbestandteils "Milano" sei nicht durch den praktischen Gebrauch geboten gewesen. Auch auf Webetiketten habe dieser Bestandteil dargestellt werden können. Ein gebrauchsbefundeter Grund dafür, daß der Bestandteil auch auf größeren Plastikschildern für Kleiderständer nicht

hätte angebracht werden können, sei weder vorgetragen noch ersichtlich. Daß die Klägerinnen gehalten gewesen sein könnten, zur Vermeidung von Irreführung den Bestandteil wegzulassen, sei nicht als ein Gebotensein durch den praktischen Gebrauch anzusehen. Die dahingehende Rechtsprechung sei lediglich für technische Sachzwänge entwickelt worden, die sich beim Gebrauch von Zeichen ergeben könnten; hierzu rechne die Vermeidung von möglichen Irreführungen nicht.

Auch die Berücksichtigung europäischer und internationaler Normen führe nicht zu einer anderen Beurteilung. Aus Art. 10 MarkenRL - sei es, daß diese Bestimmung seit Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar anzuwenden sei, sei es, daß sie lediglich bei offenen Auslegungsfragen zu berücksichtigen sei - folge nicht, daß die konkrete Benutzung als rechtserhaltend zu erachten sei. Die vorerwähnte Bedeutung des Bestandteils "M■■■■■" für die Klagemarke zeige, daß durch ein Weglassen dieses Bestandteils die Unterscheidungskraft der Klagemarke im Sinne der Vorschrift der Richtlinie beeinträchtigt werde. Entsprechendes gelte, sofern diese Bestimmung überhaupt anzuwenden sei, für die insoweit gleichlautende Vorschrift von Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ.

Soweit die Klägerin zu 1 den Unterlassungsanspruch in der Berufungsinstanz hilfsweise mit der Verletzung des Wortzeichens DD ■■■■■ "ECCO", eines erstreckten DDR-Zeichens, begründe, liege eine Klageänderung vor, der die Beklagte ausdrücklich widersprochen habe und die nicht sachdienlich sei. Bei Entscheidungsreife des gesamten "alten" Prozesses würde die Zulassung eine erhebliche Verzögerung des Verfahrens durch ein anderes, neues und parallel laufendes Verfah-

ren bedeuten. Darüber hinaus lasse die besondere, durch den Einigungsvertrag und das Erstreckungsgesetz geschaffene Situation es als angemessen erscheinen, von dem Grundsatz abzuweichen, daß der Verlust einer Instanz für den Beklagten regelmäßig nicht ausreiche, die Sachdienlichkeit einer Klageänderung zu verneinen.

II. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Nach der Ablösung des Warenzeichengesetzes durch die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1995 kann der in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch nur dann bejaht werden, wenn er der Klägerin zu 1 nach § 14 MarkenG zusteht (§ 152 MarkenG) und wenn er ihr außerdem nach den Vorschriften der §§ 15, 24 WZG zugestanden hat (§ 153 Abs. 1 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; BGHZ 131, 308, 310 - Gefärbte Jeans). Damit soll verhindert werden, daß aufgrund des Markengesetzes gegen Handlungen vorgegangen werden kann, die bis zu dessen Inkrafttreten rechtmäßig waren (vgl. Amtl. Begr. in BT-Drucks. 12/6581 S. 128 = BLPmZ 1994, Sonderheft S. 122). Im Streitfall kann nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, daß die geltend gemachten Ansprüche den Klägerinnen nach § 7 Int.Reg.VO, §§ 24, 31 WZG zugestanden haben und ihnen auch nach den Vorschriften der § 119, § 4 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 2, Abs. 5 und 6 MarkenG zustehen, so daß die klageabweisenden Erkenntnisse der Vorinstanzen mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung keinen Bestand haben können.

1. Der Annahme einer Markenverletzung im Sinne der vorerwähnten Bestimmungen des Markengesetzes steht nicht entgegen, daß die Klägerin zu 1 die Klagemarke nicht in der eingetragenen Form, sondern gemäß den im Tatbestand abgebildeten Etiketten benutzt hat.

Zwar kann der Inhaber einer eingetragenen Marke nach der Vorschrift des § 25 Abs. 1 MarkenG, die auf IR-Marken nach § 119 MarkenG Anwendung findet, Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 19 MarkenG nur geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung der Ansprüche gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Diese Voraussetzung ist jedoch, wie das Revisionsgericht auf der Grundlage der vom Berufungsgericht zum bisherigen Recht getroffenen Feststellungen beurteilen kann, gegeben.

a) Auch nach dem Markengesetz gehört zu den schon bisher traditionell gewordenen Schranken des Markenschutzes, daß eine eingetragene Marke, ihrer Funktion entsprechend, im geschäftlichen Verkehr in der eingetragenen Form benutzt werden muß, um gegen den Bestand von kollidierenden Rechten durchgesetzt werden zu können. Die Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21. Dezember 1988 enthält dazu in Art. 10 eine Regelung, die in § 26 MarkenG vom deutschen Gesetzgeber als einheitliche Definition des Begriffs, soweit es auf die Benutzung einer Marke ankommt, umgesetzt worden ist. Daher ist, worauf auch in der Begründung zum Markengesetz ausdrücklich hingewiesen ist (BT-Drucks. 12/6581 S. 83 = B1PMZ 1994, Sonderheft S. 77), bei der Auslegung des § 26 MarkenG zu beachten, daß es sich um

Richtlinienkriterien, also um "europäische" Normen handelt. Für das Verständnis des Art. 10 MarkenRL ist dabei zu berücksichtigen, daß sich, wie dem letzten Erwägungsgrund der Richtlinie entnommen werden kann, die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie mit denjenigen der Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden sollen, so daß für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke insbesondere auch die Bestimmung des Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ zu beachten ist (vgl. auch Begr. zum MarkenG aaO).

b) Danach gilt, daß im Falle der Benutzung einer von der eingetragenen Form einer Marke abweichenden Form nunmehr kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung von rechtserhaltender Benutzung auszugehen ist, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Mit der ausdrücklichen Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhaltend hat der Gesetzgeber sich bewußt von der von ihm als streng empfundenen deutschen Rechtsprechung zum bisherigen Recht absetzen wollen (Begr. aaO). Nach der Begründung zum Regierungsentwurf steht diese Regelung im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL und mit Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, obwohl insoweit nicht - wie in der Markenrechtsrichtlinie und der Pariser Verbandsübereinkunft - der Begriff der Unterscheidungskraft verwendet wird, sondern darauf abgehoben ist, daß der kennzeichnende Charakter der Marke unverändert bleibt. Mit dieser terminologischen Abweichung ist keine sachliche Änderung gegenüber den Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie oder der Pariser Verbandsübereinkunft beabsichtigt (Begr. aaO). Vielmehr ist der Begriff der Verände-

rung des kennzeichnenden Charakters der Marke lediglich als treffender angesehen und an die Stelle des in diesem Zusammenhang nicht ganz zutreffenden Begriffs der Unterscheidungskraft gesetzt worden, der im Sinne einer abstrakten Eignung als Herkunftshinweis zwar für die Eintragungsfähigkeit einer Marke von Bedeutung ist (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), für den Inhalt und die Identität einer konkreten Marke, auf die es im Zusammenhang der Benutzung allein ankommt, jedoch nichts besagt.

c) Hiervon ausgehend ist die tatsächliche Benutzung der IR-Marke trotz der Abweichungen gegenüber der eingetragenen Form als rechtserhaltend zu beurteilen.

Die Abweichungen in der graphischen Gestaltung der benutzten Form in Gestalt des veränderten Bildbestandteils (Form und Größe der Segel) und die Veränderungen in der Form der Buchstaben sind unerheblich und stehen der Annahme der rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, weil sie angesichts ihrer Geringfügigkeit, wie das Berufungsgericht - wenn auch auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes - zutreffend ausgeführt hat, für das Verkehrsverständnis letztlich ohne Bedeutung sind, mithin auch den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht verändern.

Aber auch das Weglassen des Bestandteils "M  " steht der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG nicht entgegen. Maßgeblich für diese Beurteilung ist, daß dieser Bestandteil aufgrund mehrerer Umstände in der Klagemarke keine eigene kennzeichnende Wirkung

entfaltet, so daß ein Wegfall in der benutzten Form auch keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der IR-Marke nach sich zieht.

Zwar wird das Weglassen eines Wortbestandteils, wie es im Streitfall in Rede steht, regelmäßig keine nur unerhebliche Markenabwandlung darstellen; es verändert die Identität und den Inhalt, also den kennzeichnenden Charakter einer Marke jedoch dann nicht, wenn ihm eine kennzeichnende Funktion überhaupt nicht zukommt (vgl. Fezer, Markenrecht, § 26 Rdn. 98). So liegt es im Streitfall. Hierfür sind zwei Umstände maßgebend.

Zum einen ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr dem Bestandteil "M[REDACTED]" aufgrund der besonderen graphischen Ausgestaltung und der untergeordneten Zuordnung zu "ECCO" nach der Lebenserfahrung nur eine geringe Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke beimißt. "M[REDACTED]" ist deutlich kleiner als der Schriftzug "ECCO" gestaltet und tritt angesichts seiner Anordnung rechts unterhalb von "ECCO" gegenüber diesem Bestandteil deutlich zurück. Darüber hinaus ist er durch das Zusammenfließen der ersten drei Buchstaben bei nur flüchtiger Betrachtung der Marke nicht ohne weiteres lesbar, so daß er insoweit einer ornamentalen Verzierung angenähert erscheint und ihn der Verkehr auch deshalb für weniger wichtig erachten und ihm keine maßgebende (kennzeichnende) Bedeutung beimessen wird.

Zum anderen handelt es sich bei dem Bestandteil

"M■■■■", wie das Berufungsgericht unangefochten festgestellt hat, um eine (auch im deutschen Sprachraum) dem allgemeinen Verkehr verständliche, auf die Stadt Mailand hinweisende geographische Angabe. Sie ist, anders als das Berufungsgericht es gesehen hat, ohne weiteres geeignet, die in Frage stehenden Bekleidungsstücke ihrer geographischen Herkunft nach zu bezeichnen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dieser Annahme steht nicht entgegen, daß die geographische Angabe, wie bereits das Landgericht und hierauf bezugnehmend das Berufungsgericht ausgeführt haben, insofern nicht eindeutig ist, als ihr nicht entnommen werden kann, ob sie den Herstellungsort der Waren bezeichnet, ob sie auf den Unternehmenssitz des Herstellers hinweist oder ob sie besagt, daß es sich bei den Bekleidungsstücken um solche nach Mailänder Schick oder Stil handelt. Auf eine Eindeutigkeit der geographischen Angabe in diesem Sinn kann es indessen nicht entscheidend ankommen, denn die angeführten Bedeutungsinhalte der geographischen Angabe liegen, indem sie im allgemeinen etwas über die Herkunft besagen, nahe beieinander und schließen sich gegenseitig nicht aus, so daß der beschreibende Inhalt der Angabe "M■■■■" trotz der vorerwähnten begrifflichen Unschärfe letztlich nicht verlorengeht. Insofern unterscheidet sich der Streitfall von den Fällen, in denen einem beschreibenden Markenbestandteil, der verschiedene Bedeutungsinhalte hat, deshalb kein beschreibender Inhalt für die in Frage stehenden Waren zugeordnet werden kann, weil der Verkehr der konkreten Benutzung die beschreibende Bedeutung nicht ohne weiteres entnimmt oder weil ihm aus anderen Gründen eine eindeutige Inhaltsbestimmung nicht möglich ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1994 - I ZB 15/92, GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY). Gegenüber der danach beschreibenden Funk-

tion des Bestandteils "M" in der Klagemarke tritt der nur geringfügige Verfremdungseffekt zurück, der durch die italienische Form der Angabe im deutschen Verkehr hervorgerufen wird.

Angesichts aller dieser Umstände kann nach der Lebenserfahrung auch nicht angenommen werden, daß dem Bestandteil "M" eine Bedeutung für eine vom Landgericht gesehene Sinneinheit der Marke, die das Berufungsgericht mit dem Begriff einer italienischen Anmutung ausgedrückt hat, zukommt.

2. Eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke ist aber auch nach den früher geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes anzunehmen, so daß das Berufungsurteil auch nicht wegen Fehlens warenzeichenrechtlicher Ansprüche (§ 153 Abs. 1 MarkenG) Bestand haben kann.

Für die Beurteilung der Frage, ob eine von der registrierten Form abweichende Verwendung einer IR-Marke als eine Benutzung dieser Marke im Sinne des § 7 Abs. 1 Int.Reg.VO in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu beurteilen ist, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der Grundsatz entscheidend, daß Inhalt und Umfang des Markenrechts sich nach der registrierten Form bestimmen. Demgemäß gewährleistet auch nur eine der registrierten Markenform entsprechende Benutzung den Fortbestand des Zeichenrechts und es reicht die Benutzung einer von der Registrierung abweichenden Zeichenform grundsätzlich nicht aus, um als Benutzung des registrierten Zeichens zu gelten (BGH, Urt. v. 19.11.1971 - I ZR 72/70, GRUR 1972, 180, 182 - Cheri; Urt. v. 31.5.1974 - I ZR 28/73, GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr).

Ausnahmen kommen nach dieser Rechtsprechung bei Abweichungen der Gebrauchsform gegenüber der registrierten Form im Hinblick auf die Notwendigkeit klarer Rechtsverhältnisse im allgemeinen nur dann in Betracht, wenn im Einzelfall der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (BGH, Urt. v. 19.3.1987 - I ZR 23/85, GRUR 1987, 822, 823 - Panda-Bär). Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der Frage der Identität von Benutzungsform und eingetragener Form hat der Bundesgerichtshof den Begriff der zur Aufrechterhaltung des Zeichenrechts erforderlichen Benutzung in Anlehnung an Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ ausgelegt (BGH GRUR 1975, 135, 137 f. - KIM-Mohr). Er hat demnach die Frage der rechtserhaltenden Benutzung nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes unter dem gleichen Ausgangspunkt beurteilt, der auch, wie vorangehend zu II. 1. bereits ausgeführt, den Vorschriften von Art. 10 MarkenRL und § 26 MarkenG zugrunde liegt.

Danach war das Weglassen eines Zeichenbestandteils dann als unerhebliche Abwandlung der eingetragenen Markenform anzusehen, wenn der Zeichenbestandteil im Verkehr zur Beurteilung der Identität des Zeichens als unwesentlich angesehen wird. Das gilt nicht nur bezüglich Bildbestandteilen oder nur ornamentalen Verzierungen, sondern auch beim Weglassen eines Wortbestandteils, wie es im Streitfall in Frage steht. Hierbei ist jedoch davon auszugehen, daß darin angesichts der regelmäßig gegebenen Bedeutung von Wortbestandteilen grundsätzlich keine unerhebliche Zeichenabwandlung zu sehen ist. Die Identität der Marke im Verkehr wird aber dann nicht verändert, wenn dem Wortbestandteil keine kennzeichnende Funktion zukommt oder die Unterscheidungskraft der Marke nur

geringfügig beeinflusst wird (so zur alten Rechtslage Fezer, Markenrecht, § 26 Rdn. 105; ähnlich Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 5 Rdn. 29). Das ist namentlich bei rein beschreibenden oder aus sonstigen Gründen schutzunfähigen Wortbestandteilen der Fall (Fezer aaO § 26 Rdn. 105).

So liegt der Fall hier, wie sich aus den vorangehenden Ausführungen zu II. 1. c) ergibt, so daß auch auf der Grundlage der früher geltenden warenzeichenrechtlichen Bestimmungen nicht von einer Schutzentziehungsreife der Klagemarke ausgegangen werden kann.

3. Ist demnach von der uneingeschränkten Wirksamkeit der IR-Marke sowohl nach den markenrechtlichen wie nach den früheren warenzeichenrechtlichen Vorschriften auszugehen, wird das Berufungsgericht der von ihm - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - bisher nicht geprüften Frage der Verletzung der Klagemarke durch die angegriffenen Handlungen der Beklagten nachzugehen haben.

III. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm