

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 268/95

Verkündet am:
30. April 1998
Vondrasek
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja

MAC Dog

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3

Die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichnungen ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich keinen Raum.

MarkenG §§ 51, 55 Abs. 2 Nr. 2

Die Löschungsklage wegen Bestehens älterer Rechte kann neben dem Markeninhaber mit dessen Zustimmung auch der Lizenznehmer erheben.

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

Zum Schutz der bekannten Bezeichnungen einer Produktserie, die durch die Kombination des Bestandteils "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen gebildet werden, vor rufschädigender Verwendung von nach demselben Prinzip gebildeten Bezeichnungen außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs.

BGH, Urt. v. 30. April 1998 - I ZR 268/95 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Bornkamm und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 21. September 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 zu 1, die McDonald's Corporation, ist die Muttergesellschaft der weltweit tätigen Unternehmensgruppe McDonald's, die - meist mit Hilfe von Franchise-Partnern - seit über drei Jahrzehnten, in Deutschland seit Anfang der siebziger Jahre, Schnellrestaurants betreibt. Die Klägerin zu 2 ist die für den Betrieb von McDonald's-Restaurants in Deutschland zuständige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1.

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin zahlreicher deutscher Marken und Markenmeldungen mit dem Wortbestandteil "Mc" oder "Mac", z.B. McDonald's, BIG MÄC, BIG MAC, die teilweise wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurden. Die Klägerin zu 2 ist als Lizenznehmerin der Klägerin zu 1 zum Gebrauch dieser Marken sowie zur Vergabe von Unterlizenzen berechtigt. Die Klägerin zu 1 hat sie ermächtigt, die Rechte aus den Marken im eigenen Namen geltend zu machen.

Der Beklagte betreibt eine Futtermühle und stellt vor allem Lebensmittel, daneben auch Tierfutter her; u.a. hat er Hundefutter und Katzenfutter im Sortiment, die er als "MAC Dog" und "MAC Cat" bezeichnet. Nach dem vom Berufungsgericht als unstreitig festgestellten Sachverhalt benutzt der Beklagte diese Bezeichnungen seit 1983. Aufgrund einer Anmeldung mit Zeitrang vom 28. Dezember 1992 wurden die beiden Zeichen für Tiernahrungsmittel in die Zeichenrolle eingetragen. Den Widerspruch aus dem Zeichen "McDonald's" wies

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



das Deutsche Patentamt mangels Gleichartigkeit der Waren bzw. Leistungen zurück.

Die Klägerinnen, die von den Zeichen "MAC Dog" und "MAC Cat" eine Beeinträchtigung ihrer bekannten Kennzeichnungen befürchten, haben den Beklagten unter Berufung auf marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche sowie wegen eines Eingriffs in ihren Gewerbebetrieb auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen sowie die Feststellung begehrt, daß der Beklagte verpflichtet sei, den ihnen entstandenen Schaden zu ersetzen; ferner haben sie verlangt, daß der Beklagte durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt auf den Schutz aus den beiden Zeichen "MAC Dog" und "MAC Cat" verzichte.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat in Abrede gestellt, daß sich der Zeichenbestandteil "Mac" oder "Mäc" im Verkehr durchgesetzt habe. Im übrigen fehle es an der Verwechslungsgefahr, da sich die Zeichen nicht ähnlich und die gekennzeichneten Waren oder Leistungen nicht gleichartig seien. Eine Beeinträchtigung bekannter Marken scheide aus, weil keine Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung gegeben sei. Ferner hat sich der Beklagte auf Verwirkung berufen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Berufungsgericht hat ihr stattgegeben (OLG München WRP 1996, 51).

Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerinnen beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagte beeinträchtige durch Verwendung der Bezeichnungen "MAC Dog" und "MAC Cat" den guten Ruf, der den Bezeichnungen "Mac" und "Big Mac" schon 1983 zugekommen sei. Diese Bezeichnungen leiteten sich von der überaus bekannten Firmenbezeichnung "McDonald's" ab und beträfen auch das Hauptprodukt der Klägerinnen, den weltbekannten "Hamburger". Durch einen Kranz von Vermarktungsattributen und Warenzeichenanmeldungen hätten die Klägerinnen für die Aufrechterhaltung der Bekanntheit ihres Hauptprodukts gesorgt; dabei sei aus dem schottischen Namensbestandteil "Mac" ein Produktbegriff geworden.

Das Verhalten des Beklagten sei wegen der möglichen Rufschädigung wettbewerbswidrig nach § 1 UWG. Dadurch, daß der Beklagte für sein Hunde- und Katzenfutter auf Fleischbasis die Bezeichnung "MAC" zusammen mit den auch für deutsche Verbraucher verständlichen Gattungsbegriffen "Dog" und "Cat" verwende, wecke er bei den Käufern eine Assoziation zwischen den Produkten der Klägerinnen auf der einen und Hunde- und Katzenfutter bzw. -fleisch auf der anderen Seite. Dies sei dem guten Ruf der Produkte der Klägerinnen abträglich, zumal auf seiten der Klägerinnen aufgrund der nicht von allen Verbrauchern geschätzten Art ihres Hauptprodukts und seiner Herstellungs- und Vermarktungsweise eine gewisse Empfindlichkeit bestehe. Unter diesen Umständen komme es nicht darauf an, ob es zu Verwechslungen der Produktbezeichnungen oder der betrieblichen Herkunft kommen könne.

Eine Verwirkung sei nicht eingetreten. Die dargelegten Umsätze des Beklagten mit dem als "MAC Dog" und "MAC Cat" bezeichneten Tierfutter seien gering. Auch habe sich der Beklagte bei Benutzungsaufnahme dem Bestehen der bekannten Bezeichnungen der Klägerinnen bewußt verschlossen. Wegen der Verschiedenheit der Märkte habe er die Passivität der Klägerinnen auch nicht als eine Duldung deuten können.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Klage nur Erfolg haben kann, wenn es sich bei den Klagezeichen um bekannte Marken und Unternehmenskennzeichen handelt. Denn das vom Beklagten vertriebene Tierfutter ist den in den Schnellrestaurants der Klägerinnen angebotenen Waren und Leistungen, für die ihre Zeichen eingetragen sind oder für die sie benutzt werden, nicht ähnlich (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

2. Das Berufungsgericht hat die Auffassung vertreten, das Klagebegehren, mit dem die Klägerinnen den Schutz einer bekannten oder berühmten Marke vor Rufbeeinträchtigungen beanspruchen, sei bereits unter dem Gesichtspunkt eines Wettbewerbsverstoßes nach § 1 UWG begründet, ohne daß es eines Eingehens auf markenrechtliche Anspruchsgrundlagen bedürfe. Es ist dabei davon ausgegangen, daß für den Schutz der bekannten Marke auch unter der Geltung des Markengesetzes unbeschränkt wettbewerbsrechtliche Ansprüche herangezogen werden könnten.

Dem kann nicht beigetreten werden. Seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ergibt sich der Schutz bekannter Kennzeichnungen in erster Linie aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 sowie aus § 15 Abs. 3 MarkenG (§ 152 MarkenG). Der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz stellt sich als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit der der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/6581, S. 72 = Sonderheft Bl.f.PMZ S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (Sack, GRUR 1995, 81, 93; Piper, GRUR 1996, 429, 435; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 523 ff.; a.A. Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdn. 411; Althammer/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 14 Rdn. 4). Mit Recht ist im Schrifttum betont worden, daß nur ein solches Verständnis der mit der gesetzlichen Festlegung verbundenen Begrenzungsfunktion gerecht wird (Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 523). Beispielsweise enthält § 30 Abs. 3 und 4 MarkenG eine eingehende Regelung dazu, wer im Falle der Lizenzerteilung gegen eine Markenverletzung durch einen Dritten vorgehen kann; diese Regelung ginge weitgehend ins Leere, wenn auch im Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelung parallel der Schutz aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB generell begründet werden könnte. Die Bestimmung des § 2 MarkenG, wonach der Schutz nach dem Markengesetz die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht ausschließt, steht dem nicht entgegen. Denn vor allem § 1 UWG kann für einen ergänzenden Schutz herangezogen werden, wenn

der Schutz nach dem Markengesetz versagt (vgl. Piper aaO S. 435; Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 524 ff.).

3. Gleichwohl kommt es im Streitfall, in dem eine vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begonnene Benutzungshandlung zu beurteilen ist, auch auf die bis 1994 geltende Rechtslage an. Denn die geltend gemachten Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprüche setzen im Hinblick auf § 153 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich voraus, daß das fragliche Verhalten auch nach den bis dahin geltenden Vorschriften zum Schutz von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen hätte untersagt werden können. Hierzu zählt neben den kennzeichenrechtlichen Bestimmungen der §§ 24, 25, 31 WZG und § 16 UWG auch der Schutz bekannter Marken durch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB (vgl. BGH, Urt. v. 5.12.1996 - I ZR 157/94, GRUR 1997, 311, 312 = WRP 1997, 310 - Yellow Phone; ferner BGH, Urt. v. 7.12.1995 - I ZR 130/93, GRUR 1996, 267, 268 = WRP 1997, 453 - AQUA). Soweit die geltend gemachten Ansprüche einen vor dem 1. Januar 1995 abgeschlossenen Sachverhalt betreffen, ist die Rechtslage sogar ausschließlich nach altem Recht zu beurteilen (vgl. BGHZ 131, 308, 315 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 631 = WRP 1997, 742 - Sermion II; Urt. v. 5.3.1998 - I ZR 13/96, WRP 1998, 732, 736 - Les-Paul-Gitarren).

Auch das auf die Löschung der beiden Marken "MAC Cat" und "MAC Dog" gerichtete Begehren kann nur Erfolg haben, wenn ihm sowohl nach altem wie nach neuem Recht stattgegeben werden kann (§ 163 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Für das alte Recht ist hierbei nicht allein auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtliche Löschungsklage

abzustellen, mit der andere ältere Rechte geltend gemacht werden konnten, die nicht als Zeichen in der Zeichenrolle eingetragen waren. Hierzu zählt auch der im Streitfall noch vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes anhängig gemachte, auf Löschung gerichtete Beseitigungsanspruch aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 i.V. mit § 1004 BGB analog.

4. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß beide Klägerinnen für den Fall der Verletzung der Kennzeichenrechte berechtigt sind, die in Rede stehenden Ansprüche geltend zu machen. Diese Beurteilung begegnet hinsichtlich der wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, die das Berufungsgericht allein geprüft hat, keinen Bedenken. Denn die wettbewerbliche Leistung, die darin liegt, die fraglichen Kennzeichnungen im Verkehr bekannt zu machen und ihnen eine gewisse Geltung zu verschaffen, ist nicht allein von der Klägerin zu 1 als Markeninhaberin, sondern auch von der Klägerin zu 2 als der für den Betrieb der McDonald's-Restaurants in Deutschland zuständigen Tochtergesellschaft erbracht worden. Insofern verhält es sich anders als bei dem durch Aussehen und Qualität eines Produkts begründeten, gegen eine unlautere Nachahmung geschützten guten Ruf, den in der Regel nur der Hersteller, nicht aber der Händler geltend zu machen berechtigt ist (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1990 – I ZR 283/88, GRUR 1991, 223, 224 f. – Finnischer Schmuck; Urt. v. 10.10.1991 – I ZR 147/89, GRUR 1993, 34, 37 = WRP 1992, 160 – Bedienungsanweisung; Sambuc, Der UWG-Nachahmungsschutz, 1996, Rdn. 779).

Doch auch hinsichtlich der Ansprüche aus dem Markengesetz ist von der Aktivlegitimation beider Klägerinnen auszu-

gehen. Insofern ist zu unterscheiden: Aus § 30 Abs. 3 MarkenG ergibt sich, daß zwar in erster Linie die Klägerin zu 1 als Markeninhaberin berechtigt ist, gegen Verletzungen vorzugehen, daß aber mit ihrer Zustimmung – und ohne daß ihre eigene Klagebefugnis davon berührt würde – auch die Klägerin zu 2 als Lizenznehmerin eine Verletzungsklage erheben kann. Für die Löschungsklage nach § 51 MarkenG fehlt in § 55 Abs. 2 Nr. 2 eine § 30 Abs. 3 MarkenG entsprechende Bestimmung. Hieraus wird im Schrifttum teilweise geschlossen, daß anders als im Rahmen der Markenverletzungsklage auch die Zustimmung des Markeninhabers dem Lizenznehmer nicht zu einer Klagebefugnis verhilft (Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rdn. 20; vgl. auch Althammer/Ströbele aaO § 55 Rdn. 4). Das Gesetz zwingt indessen nicht zu einer solchen Differenzierung zwischen der Verletzungs- und der Löschungsklage, für die ein sachlicher Grund nicht ersichtlich ist. Vielmehr sprechen Gründe der Praktikabilität dafür, auch im Rahmen des § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf den Rechtsgedanken des § 30 Abs. 3 MarkenG zurückzugreifen (so auch Fezer aaO § 55 MarkenG Rdn. 6). Die Begründung des Regierungsentwurfs, nach der eine ausdrückliche Regelung der Klagebefugnis des vom Markeninhaber ermächtigten Lizenznehmers entbehrlich sei (BT-Drucks. 12/6581, S. 98 = Sonderheft Bl.f.PMZ S. 92), läßt die Frage offen, ob damit lediglich auf die Möglichkeit der Prozeßstandschaft verwiesen oder die Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG vorausgesetzt wird. Auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung räumt die entsprechende Antragsbefugnis in Art. 55 Abs. 1 lit. b i.V. mit Art. 42 Abs. 1 ausdrücklich auch dem vom Markeninhaber ermächtigten Lizenznehmer ein.

5. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen rechtfertigen weder auf der Grundlage des § 1 UWG noch auf der des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Annahme, daß der Klägerin zu 1 zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits eine bekannte, ein besonderes Ansehen genießende Marke zustand, die durch die Verwendung der angegriffenen Zeichen beeinträchtigt zu werden droht.

a) Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daß den Klägerinnen nur dann wettbewerbsrechtliche Ansprüche zustehen konnten, wenn die Marke, für die sie Schutz beanspruchen, bereits im Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung durch den Beklagten eine hinreichende Bekanntheit hatte. Dies gilt jedenfalls für den Schutz der bekannten Marke nach altem Recht (vgl. BGHZ 19, 23, 27 f. - Magirus; 25, 369, 372 - Wipp; BGH, Urt. v. 25.10.1957 - I ZR 38/56, GRUR 1958, 339, 341 - Technika; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 21 Rdn. 73; Fezer aaO § 14 MarkenG Rdn. 450), ohne daß es einer Klärung bedarf, ob nach dem Markengesetz derselbe oder ein späterer Zeitrang maßgeblich ist. Im Streitfall ist insoweit auf das Jahr 1983 abzustellen, da der Beklagte - wie das Berufungsgericht festgestellt hat - seit dieser Zeit sein Hunde- und Katzenfutter als "MAC Dog" und "MAC Cat" bezeichnet.

b) Mit Erfolg rügt die Revision die Feststellungen als unzureichend, mit denen das Berufungsgericht seine Annahme begründet hat, die Klägerinnen hätten bereits 1983 eine wettbewerbsrechtlich gesicherte Position innegehabt, die der Beklagte durch die Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen verletzt habe.

aa) Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum alten Recht, daß bereits eine Kennzeichnung, die eine gewisse Bekanntheit erreicht hatte - ohne notwendig die Anforderungen zu erfüllen, die an eine berühmte Marke zu stellen waren - und die ein besonderes Ansehen genoß, gegenüber einer Rufausbeutung oder Rufschädigung durch einen Dritten Schutz beanspruchen konnte (BGHZ 86, 90, 95 - Rolls Royce; BGH, Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 552 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit in BGHZ 93, 96 nicht abgedruckt; BGHZ 113, 82, 87 - Salomon; 113, 115, 126 - SL; 125, 91, 98 - Markenverunglimpfung I; BGH, Urt. v. 19.10.1994 - I ZR 130/92, GRUR 1995, 57, 59 = WRP 1995, 92 - Markenverunglimpfung II). Dabei konnte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des § 1 UWG bereits dann angenommen werden, wenn die Parteien - obgleich unterschiedlichen Branchen zugehörig - bei der wirtschaftlichen Verwertung einer Kennzeichnung in der Weise in Wettbewerb treten, daß der Verletzer durch den Gebrauch der fremden Kennzeichnung deren wirtschaftlich verwertbaren besonderen Ruf für sich auszunutzen sucht (BGHZ 125, 91, 98 - Markenverunglimpfung I, m.w.N.).

bb) Das Berufungsgericht hat hierzu lediglich ausgeführt, es sei gerichtsbekannt, daß die Klägerinnen für die Bezeichnungen "Mac" und "Big Mac" bereits 1983 "einen wettbewerbsrechtlich gesehen guten Ruf" erlangt hätten. Abgeleitet von der Firmenbezeichnung "McDonald's", die eine starke Bekanntheit - auch als Bezeichnung für das Hauptprodukt "Hamburger" - gewonnen hätte, und unterstützt durch eine Reihe von Vermarktungsmaßnahmen habe sich der schottische Namensbestandteil "Mac" zum Produktbegriff entwickelt.

Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht die auf das Jahr 1983 rückbezogene Feststellung nicht in revisionsrechtlich nachprüfbarer Weise dargelegt hat. Das Berufungsurteil sagt nicht, welche Tatsachen, die die getroffenen Feststellungen zu begründen geeignet wären, die Richter des Berufungsgerichts amtlich wahrgenommen haben mit der Folge, daß sie gerichtsbekannt waren. Aber auch wenn das Berufungsgericht - wie die Revisionserwiderung zu erwägen gibt - nicht auf gerichtsbekannte, sondern auf allgemeinkundige Tatsachen zurückgreifen wollte, hätte es diese benennen müssen. Im Streitfall mag manches für die Annahme des Berufungsgerichts sprechen; es ist jedoch nicht jedem geläufig, ab welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit sich etwa das Zeichen "Mac" als Bezeichnung für Produkte der Klägerinnen durchgesetzt hatte. Zutreffend weist die Revision darauf hin, daß es im allgemeinen Schwierigkeiten bereitet, nach vielen Jahren den Bekanntheitsgrad einer Kennzeichnung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit zu ermitteln. Hierzu wären zumindest Feststellungen darüber erforderlich gewesen, ab wann und in welchem Umfang die Klägerinnen das Zeichen "Mac" in der beschriebenen Weise benutzt haben.

Es kommt hinzu, daß die rufschädigende Wirkung, die das Berufungsgericht bejaht hat, erst dann ohne weiteres nachvollziehbar wird, wenn dem Verkehr bereits im Jahre 1983 die Übung der Klägerinnen bekannt war, die Vorsilbe "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen zu kombinieren, um damit eine Zugehörigkeit des so bezeichneten Produkts zum Angebot der Klägerinnen deutlich zu machen und möglicherweise gewisse

Gütevorstellungen zu wecken. Das Berufungsgericht hat hierzu bislang noch keine Feststellungen getroffen.

III. Fehlt die Grundlage für die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 habe bereits 1983 eine bekannte, ein besonderes Ansehen genießende Marke zugestanden, kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Da dem Senat eine abschließende Sachentscheidung verwehrt ist, ist die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

1. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird nunmehr zu klären sein, ob den Zeichen "MAC Dog" und "MAC Cat" schon zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beklagte sie zu benutzen begonnen hat, eine hinreichend bekannte und angesehene Marke "Mac" oder "Big Mac" der Klägerinnen gegenüberstand und ob es schon zu diesem Zeitpunkt bei den Klägerinnen üblich und dem Verkehr bekannt war, durch die Verbindung der Vorsilbe "Mc" oder "Mac" mit Gattungsbegriffen eine Serie von auf die Klägerinnen hinweisenden Zeichen entstehen zu lassen. Dabei wird sich das Berufungsgericht auch mit der Beurteilung eines anderen Zivilsenats des Oberlandesgerichts München auseinanderzusetzen haben, der in einer Entscheidung vom selben Tag eine solche Kenntnis der Verkehrskreise ebenfalls für das Jahr 1983 nicht feststellen konnte (OLG München -29. Zivilsenat- GRUR 1996, 63, 65 = WRP 1996, 130, 134 - Mac Fash). Andererseits wird der Frage nachzugehen sein, ob sich allein schon aus dem Umstand, daß der Beklagte im Jahre 1983 damit begonnen hat, sein Tierfutter "MAC Dog" und "MAC Cat" zu nennen, ein Hinweis darauf ergibt, daß das in Rede stehende Zeichenbildungsprinzip zum damaligen Zeitpunkt eine

gewisse Bekanntheit erreicht hatte. Hierfür wird es maßgeblich darauf ankommen, ob der Beklagte einen anderen als den naheliegenden Grund der Bezugnahme auf die Produkte der Klägerinnen zu nennen imstande ist, weshalb er für sein Tierfutter zum damaligen Zeitpunkt diese Bezeichnung gewählt hat.

2. Für den Fall, daß es hierauf erneut ankommen sollte, weist der Senat auf folgendes hin:

a) Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht eine rufschädigende Wirkung bejaht hat, begegnen keinen durchgreifenden Bedenken.

Die Annahme des Berufungsgerichts, bei den Verbrauchern werde durch die Verwendung der Bezeichnungen "MAC Dog" und "MAC Cat" für Hunde- und Katzenfutter auf Fleischbasis eine negative Assoziation zu den Produkten der Klägerinnen geweckt, ist auf der Grundlage des bisherigen Sach- und Streitstandes aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, vor dem Hintergrund einer – unterstellten – Bekanntheit der "Mac"-Zeichen vielmehr naheliegend. Ein Begründungsmangel, den die Revision insofern rügt, kann nicht festgestellt werden. Auch erscheint es entgegen der Auffassung der Revision nicht widersprüchlich, wenn das Berufungsgericht trotz Bejahung der Bekanntheit und des guten Rufs der Marke von einer besonderen Empfindlichkeit der Klägerinnen, die einer ständigen Diskussion über ihre Herstellungs- und Vermarktungsmethoden ausgesetzt seien, ausgegangen ist.

b) Auch die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht eine Verwirkung der von den Klägerinnen geltend gemachten Ansprüche verneint hat, halten der rechtlichen Nachprüfung stand. Zwar kann - worauf die Revision mit Recht hinweist - aus dem Vortrag des Beklagten zur Benutzung der angegriffenen Zeichen nicht geschlossen werden, daß außer den in diesem Zusammenhang belegten Verkäufen keine weiteren Umsätze erwirtschaftet werden konnten. Der Einwand der Verwirkung scheitert aber aus einem anderen Grund: Sollte das Berufungsgericht wiederum zu der Annahme gelangen, daß der Beklagte mit den Bezeichnungen "MAC Dog" und "MAC Cat" bewußt auf die bekannten Marken der Klägerinnen Bezug genommen hat, kommt eine Verwirkung schon deshalb nicht in Betracht, weil es dann auf seiten des Beklagten an einer redlichen Benutzung fehlen würde (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.1993 - I ZR 187/91, GRUR 1993, 913, 914 - KOWOG). Im übrigen konnte der Beklagte, der seine Waren auf einem ganz anderen

Markt absetzt als die Klägerinnen und dort mit den beiden in Rede stehenden Produkten eine untergeordnete Rolle spielt, nicht davon ausgehen, daß den Klägerinnen die Bezeichnungen "MAC Dog" und "MAC Cat" zur Kenntnis gekommen sind und sie mit Bedacht bestehende Ansprüche nicht verfolgt haben.

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant