

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 17/75

URTEIL

Verkündet am

7. Juli 1976

Schnurr

Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma B1 Gerhard B[REDACTED] KG W[REDACTED] und S[REDACTED],
[REDACTED] L[REDACTED] an der Donau, D[REDACTED] Straße[REDACTED], ge-
setzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden
Gesellschafter Gerhard B[REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

1. Firma G[REDACTED] M[REDACTED] S.p.A., Via del C[REDACTED] C[REDACTED]
[REDACTED], R[REDACTED] (Italien) gesetzlich vertreten durch Aldo
B[REDACTED], ebenda,
2. Ruth K[REDACTED], [REDACTED] M[REDACTED], J[REDACTED]-H[REDACTED]-Weg [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 1976 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Krüger-Nieland und der Richter Dr. Sprenkman, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 12. Dezember 1974 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin, die in ihrer vollen Firma die Bezeichnung "Bi" voranstellt, ist Inhaberin mehrerer - **für Strumpfwaren, gewirkte und gestrickte Kleidungsstücke** 1951, 1954, 1956 und 1968 eingetragener - Warenzeichen mit der Bezeichnung "Bi"; sie ist ferner Inhaberin des Warenzeichens Nr. 661 961 "Bigi", eingetragen am 27. August 1954 für Strumpfwaren, gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke.

Die Bezeichnung "Bi" benutzt die Klägerin seit 1951 für ihr Unternehmen und für von ihr hergestellte Strumpfwaren und gewirkte sowie gestrickte Damenober-

- 3 -

bekleidung. Das Zeichen "Bigi" verwendet sie seit April 1971 für Strumpfhosen zusammen mit der darüber in doppelt so großer Schrift befindlichen Bezeichnung "Bi". Die Klägerin verkauft ihre Waren an Kaufhäuser und dem gehobenen Bedarf dienende Bekleidungsgeschäfte.

Die Beklagte zu 1 führt in ihrer Firma den Bestandteil "GiBi". Sie stellt in Italien gewirkte und gestrickte Damenoberbekleidung her und vertreibt sie unter der Bezeichnung "Gibi" in der Bundesrepublik durch Handelsvertreter, zu denen die Beklagte zu 2 gehört, in hochwertige Moden führenden Geschäften.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichnungsrechte. Die für gleichartige Waren verwendete Bezeichnung "Gibi" (bzw. in der Firma mit der Schreibweise "GiBi") der Beklagten zu 1 sei mit ihren eigenen Kennzeichnungen "Bi" und "Bigi" verwechslungsfähig, zumal sie mit der Bezeichnung "Bi" für ihr Unternehmen gesteigerte Verkehrsbekanntheit und für ihre Waren Ausstattungsschutz erlangt habe.

Nachdem die Parteien hinsichtlich der ebenfalls beanstandeten firmenmäßigen Benutzung der Kennzeichnung "GiBi" (aufgrund einer von der Beklagten zu 1 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin abgegebenen Unterlassungserklärung) den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, hat die Klägerin beantragt,

der Beklagten zu 1 unter Strafandrohung zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland und



in Berlin-West die Bezeichnung "Gibi" zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken zu benutzen;

der Beklagten zu 2 unter Strafandrohung zu verbieten, mit dem Zeichen "Gibi" versehene Bekleidungsstücke in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin-West feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen.

Sie hat ferner Verurteilung der Beklagten zu 1 zur Auskunftserteilung über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen seit dem 1. Juli 1969 sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 1 beantragt.

Die Beklagten stellen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in Abrede; sie bestreiten ferner, daß die Klägerin sich mit ihrer Bezeichnung "Bi" im Verkehr durchgesetzt habe. Die Kennzeichen der Klägerin, so führen die Beklagten weiter aus, seien vielmehr durch Drittzeichen geschwächt. Schließlich handle es sich bei dem Zeichen "Bigi" um ein löschungsreifes Vorratszeichen, das auch auf der vorgelegten Strumpfhosen-Verpackung nicht zur Herkunftskennzeichnung der Ware benutzt werde; es trete dort hinter der auf derselben Packung befindlichen Kennzeichnung **"Bi"** zurück.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin weiterhin die mit der Klage geltend ge-

machten Ansprüche. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann die Klägerin aus dem Warenzeichen Nr. 661 961 "Bigi" keine Rechte herleiten; das Zeichen sei löschungsreif, da es seit mehr als 20 Jahren nicht in einer für die Aufrechterhaltung des Zeichens hinreichenden Weise benutzt worden sei; die Benutzung auf der vorgelegten Strumpfhosen-Verpackung genüge nicht, da die Warenherkunft bei dieser Verpackung allein durch das blickfangartig an vier verschiedenen Stellen hervorgehobene Zeichen "Bi" angegeben werde. Das - unter Zeugenbeweis gestellte - Vorbringen der Klägerin, sie benutze ihr Zeichen "Bigi" seit April 1971 für Strumpfhosen in ihren Preislisten ohne die Bezeichnung "Bi", hat das Berufungsgericht als verspätet zurückgewiesen.

Das Berufungsgericht hat ferner Ansprüche aus den "Bi"-Kennzeichnungen der Klägerin verneint; eine Verwechslungsgefahr, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, könnte allenfalls bei einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung "Bi" vorliegen; ein hierfür ausreichender Bekanntheitsgrad sei jedoch nicht erwiesen.

Der gegen diese Beurteilung gerichteten Revision war der Erfolg zu versagen.

II. Das Berufungsgericht hat das Bestehen sowohl einer unmittelbaren als auch einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen der beanstandeten Bezeichnung "Gibi" der Beklagten mit dem Firmenschlagwort und dem Warenzeichen "Bi" der Klägerin verneint. Die Revision wendet sich - jedoch ohne Erfolg - insoweit allein gegen die Ablehnung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

Wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 17. Januar 1975 (GRUR 1975, 312, 314 - BiBA), die dieselben Klagezeichen betraf, ausgeführt hat, gewinnen die - für den überwiegenden Teil des Verkehrs aus einer bloßen Buchstabenfolge ohne erkennbaren Begriffsinhalt bestehenden - Klagezeichen "Bi" ihre **charakteristische Eigenart erst durch ihre Alleinstellung**. Diese lediglich auf ihrer Alleinstellung beruhende Eigenart verliere die Buchstabenfolge "Bi" jedoch, so ist in der angeführten Entscheidung weiter dargelegt worden, in der Zusammensetzung "BiBA", da für den Verkehr kein besonderer Anlaß bestehe, das geschlossene Ganze dieser Kennzeichnung in seine zwei farblosen Silben aufzuteilen. Für die hier in Frage stehende Bezeichnung "Gibi" kann nichts anderes gelten. **Das** Berufungsgericht hat mit Recht darauf verwiesen, daß bei einem abweichenden Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen die bloße Übereinstimmung der Klagezeichen mit einer Silbe des beanstandeten Verletzungszeichens noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen könne. Anders könnte es, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, bei einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit der Klagezeichen

"Bi" liegen (vgl. BGH GRUR 1960, 130 - Sunpearl II).

Eine in einem solchen Ausmaß gesteigerte Verkehrsbekanntheit, die es rechtfertigen könnte, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagezeichen "Bi" und der beanstandeten Bezeichnung "Gibi" zu **bejahen**, hat das **Berufungsgericht** ohne Rechtsverstoß als nicht erwiesen erachtet. Wie in der "Sunpearl II"-Entscheidung (aaO) dargelegt worden ist, ist es eine Frage des Einzelfalls, welchen Umfang und welche Intensität die Verkehrsbekanntheit erreicht haben muß, um zu einer so beachtlichen Stärkung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens zu führen, daß trotz abweichenden Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Zeichen allein durch die Übereinstimmung einer Silbe eine Verwechslungsgefahr entsteht. Wenn das Berufungsgericht in tatrichterlicher Würdigung einen Bekanntheitsgrad von etwa 24 % und einen Zuordnungsgrad (zu einem ganz bestimmten Hersteller) von etwa 18 % als nicht ausreichend angesehen hat, so kann das nicht aus Rechtsgründen beanstandet werden. Zu Unrecht wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht die beteiligten Kreise nicht auf weibliche Personen beschränkt hat. Die in Frage stehenden Waren sind zwar für weibliche Personen bestimmt; doch kommen, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß festgestellt hat, auch Männer als Käufer dieser Artikel in Betracht. Allein der Umstand, daß nach der Lebenserfahrung Männer in erheblich geringerem Umfang als Käufer dieser Artikel auftreten werden, rechtfertigt es noch nicht, sie als Beteiligte **auszuschließen** (vgl. auch BGH GRUR 1971, 305 - **Konservenzeichen II**). Dabei brauchte sich das Berufungsgericht, entgegen der Meinung der Revision, nicht ausdrücklich

noch damit auseinanderzusetzen, daß auch der Sachverständige in der der Meinungsbefragung voraus-
gegangenen Korrespondenz die Meinung vertreten hatte,
es komme allein auf die Frauen als Beteiligte an.
Die Revision rügt auch zu Unrecht, daß das Berufungs-
gericht die durchgeführte Meinungsbefragung nicht
auf den gewerblichen Textileinzelhandel erstreckt
hat. Bei Waren des täglichen Bedarfs, um die es sich
hier handelt, kommt es in erster Linie auf die Meinung
der Endabnehmer an (BGH aaO). Das Berufungsgericht
konnte daher ohne Rechtsverstoß davon absehen, über
den Deutschen Industrie und Handelstag eine Befragung
des Textilhandels durchzuführen.

III. Das Berufungsgericht hat weiterhin ohne
Rechtsverstoß der Klägerin Ansprüche aus ihrem Waren-
zeichen Nr. 661 961 "Bigi" wegen dessen Löschungs-
reife versagt.

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen,
daß die Klägerin aus diesem Zeichen keine Rechte gegen
die Beklagte herleiten könne, da dieses seit 1954
eingetragene Klagezeichen - wegen unterbliebener Be-
nutzung - löschungsreif sei. Zwar habe die Klägerin,
so hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt, seit
April 1971 ihr Zeichen "Bigi" auch auf einer Strumpf-
hosenverpackung angebracht; doch werde die betriebliche
Herkunft dieser Ware allein durch das ebenfalls auf
dieser Packung befindliche und mehrfach blickfangartig
sowie auffällig herausgestellte Zeichen "Bi", dagegen
nicht durch das demgegenüber völlig zurücktretende
Zeichen "Bigi" gekennzeichnet. Da besondere Gründe
für eine solche Mehrfachkennzeichnung der Ware weder
dargetan noch sonst ersichtlich seien, könne hin-

sichtlich des Zeichen "Bigi" eine dem Benutzungszwang genügende Zeichenbenutzung nicht anerkannt werden. Die erstmalig im Verlauf des Berufungsverfahrens aufgestellte Behauptung der Klägerin, sie habe ihr Zeichen "Bigi" seit April 1971 für Strumpfhosen in ihren Preislisten ohne die (zusätzliche) Bezeichnung "Bi" benutzt, hat das Berufungsgericht als verspätet nach § 529 Abs. 2 Satz 1 ZPO zurückgewiesen.

Ob die gegen diese Beurteilung vorgebrachten Revisionsrügen durchgreifen, bedarf keiner Entscheidung. Dem Berufungsurteil ist im Ergebnis schon deshalb beizutreten, weil die Berufung der Klägerin auf ihre erst im April 1971 aufgenommene Zeichenbenutzung rechtsmißbräuchlich ist.

2. Das Warenzeichen Nr. 661 961 "Bigi" der Klägerin, war bereits löschungsreif, als die Beklagten ihrerseits den Bestandteil "GiBi" aus der Firmenbezeichnung der **- in Italien ansässigen - Beklagten zu 1 in der Bundesrepublik Deutschland** in der Schreibweise "Gibi" als Warenkennzeichnung in Benutzung genommen haben. Nach dem Klagevorbringen (Klage S. 10; vgl. auch die ab 1.7.1969 beanspruchte Schadensersatzpflicht) haben die Beklagten ab Mitte 1969 oder jedenfalls ab Ende 1970 die Warenkennzeichnung "Gibi" in der Bundesrepublik benutzt. Bis zu diesem Zeitpunkt war aber - nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts - das bereits **am 27. August 1954** eingetragene Warenzeichen Nr. 661 961 "Bigi" der Klägerin noch nicht in Benutzung genommen worden. Dieser ungenutzt verstrichene Zeitraum von mindestens rund 15 Jahren (**vom 27. August 1954 bis mindestens 1. Juli 1969**) ließ

aber nicht mehr am 1. Juli 1969 die zunächst aufgrund der Zeichenanmeldung und -eintragung bestehende Vermutung zu, die Zeicheninhaberin werde ihr Zeichen **- entsprechend dessen Herkunftsfunktion und zu deren Erfüllung -** auch alsbald in Benutzung nehmen. Vielmehr bestand nach einem solch langen, ungenutzt verstrichenen Zeitablauf Grund für die Annahme, daß die Klägerin als Zeicheninhaberin seit geraumer Zeit kein Interesse mehr an dem Zeichen besaß. Irgendwelche besonderen Umstände, die trotz dieses langen Zeitablaufs die Annahme rechtfertigen **könnten, sie habe gleichwohl** an ihrer Benutzungsabsicht festgehalten und sie habe damals immer noch ein ernsthaftes und schützenswertes Interesse an der Aufrechterhaltung des Zeichens besessen, hat die hierfür darlegungspflichtige Klägerin (vgl. BGH GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister) nicht vorgetragen. Hierfür sind auch keinerlei Anhaltspunkte erkennbar; insbesondere läßt sich hierzu nichts daraus entnehmen, daß die Klägerin ihr Zeichen nachträglich, nämlich im April 1971 tatsächlich - wenn auch nur (auf der vorgelegten Strumpfhosenverpackung) als sog. Zweitmarke neben ihrem Firmen- und Warenzeichen "Bi" - in Benutzung genommen hat. Eine solche nachträgliche Benutzungsaufnahme läßt insoweit noch keine Schlüsse zu, solange keine Gründe für die Unzumutbarkeit einer früheren Benutzungsaufnahme dargetan werden. Damit war aber das Warenzeichen Nr. 661 961 der Klägerin bereits löschungsreif, als die Beklagten ihrerseits die Warenkennzeichnung "Gibi" im Inland verwendeten. Die Klägerin konnte sich daher gegenüber den Beklagten nicht mehr auf dieses Warenzeichen stützen (vgl. BGH aaO).

Der durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weitere Gesetze

vom 4. September 1967 (BGBl I S. 953) eingeführte sog. Benutzungszwang für Warenzeichen hat daran nichts geändert. Die alten, über lange Zeit nicht benutzten und daher bereits löschungsreifen Warenzeichen haben durch diese Neuregelung keine Aufwertung erfahren (BGH GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr). Für die Frage, ob sich die Klägerin überhaupt gegenüber den Beklagten auf ihre erst im April 1971 erfolgte Aufnahme der Benutzung ihres Zeichen "Bigi" berufen kann, ist daher die Einführung des sog. Benutzungszwanges ohne entscheidende Bedeutung. Maßgebend bleibt, ob und inwieweit es nach den bisherigen Rechtsgrundsätzen als Rechtsmißbrauch anzusehen ist, wenn aus dem Warenzeichen Nr. 661 961 Rechte gegen die Beklagten hergeleitet werden (vgl. BGH aaO). Wie der erkennende Senat in seiner Epigran II-Entscheidung (GRUR 1971, 355, 356) ausgeführt hat, ist aber die Berufung auf ein - wegen jahrelang unterbliebener Benutzung - zuvor löschungsreifes Zeichen rechtsmißbräuchlich, wenn das Zeichen lediglich aus prozeßtaktischen Gründen nachträglich in Benutzung genommen worden ist. Das ist ersichtlich auch hier der Fall. Die Klägerin hat die - als zeichenrechtlich relevante Benutzungshandlung umstrittene - Benutzung ihres Warenzeichens Nr. 661 961 erst aufgenommen, nachdem ihre mit Schreiben vom 23. April 1969 (Anl. K 9, K 11) ausgesprochene Verwarnung der Beklagten zu 1 und die anschließende umfangreiche Vorkorrespondenz (Anl. B 3, Anl. K 12 - 25) nicht zu dem von ihr gewünschten Ergebnis geführt hatten. Sie hat nichts dafür vorgebracht und es ist auch kein Anhaltspunkt dafür erkennbar, daß die Aufnahme der Zeichenbenutzung nach Scheitern der Einigungsversuche und nach Klageandrohung (Anl. K 25) aus anderen als **prozeßtaktischen**

Gründen erfolgt sein könne. Dann kann sich aber die Klägerin gegenüber den Beklagten nicht auf diese Zeichenbenutzung stützen.

IV. Die Revision der Klägerin gegen das die Klage abweisende Berufungsurteil war daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Sprenkman

Merkel

Schönberg

v. Gamm