

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG § 11 Abs. 6

Panda-Bär

1. Zur Frage von für die Verkehrsauffassung über die Zeichenidentität unerheblichen kleinen Änderungen in der Benutzungsform gegenüber der Zeicheneintragung.
2. Abwandlungen von Warenzeichen, die durch sachliche Gründe der Benutzung hervorgerufen werden, können auch dann als "durch den praktischen Gebrauch geboten" im Sinn der Rechtsprechung des Senats zum Benutzungszwang anzusehen sein, wenn die hierfür maßgebenden Gründe bereits zur Zeit der Zeichenanmeldung bestanden und absehbar waren.

BGH, Urt. v. 19. März 1987 - I ZR 23/85 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 23/85

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
19. März 1987
Kalus
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma P[REDACTED]-Schuhfabrik S[REDACTED] & K[REDACTED], A[REDACTED],
N[REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

die Firma [REDACTED] & [REDACTED] Br[REDACTED], S[REDACTED]straße [REDACTED]-[REDACTED],
Dü[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

WII

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 1987 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 22. Januar 1985 aufgehoben.

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

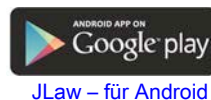
Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des am 3. März 1967 beim Deutschen Patentamt angemeldeten und am 1. August 1968 für Schuhwaren eingetragenen Wort-Bild-Zeichens Nr. [REDACTED]
"panda" (Schriftzug mit Pandabär):



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



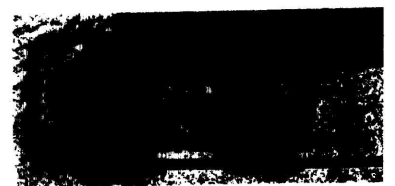
Die Beklagte ist Inhaberin des am 29. Februar 1980 angemeldeten und am 26. Mai 1981 u.a. für Schuhwaren und Pelzstiefel eingetragenen Warenzeichens Nr. [REDACTED]. [REDACTED] "canda" in Negativschrift auf einem schwarz-weißen rechteckigen Feld.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf (Teil-)Löschung ihres Warenzeichens Nr. [REDACTED]. [REDACTED] für Schuhwaren und Pelzstiefel in Anspruch. Die Klägerin hält die Zeichen für verwechslungsfähig.

Gegenüber dem Einwand der Löschungsreife ihrer Zeichen wegen Nichtbenutzung beruft sich die Klägerin auf eine fortlaufende Zeichenbenutzung auf Briefkopf, Post-Freistempler, Absenderangaben und Schaufensteraufstell Schildern (alle in Form der Anlagen 3 und 4), ferner auf Einlegesohlen (Anlage B 1):



Anlage B 1



Anlage 3 und 4

Die bei diesen Benutzungsformen vorgenommenen Änderungen gegenüber der eingetragenen Zeichengestaltung seien, so hat die Klägerin vorgetragen, durch den praktischen Gebrauch des Zeichens erforderlich geworden; für die Einprägung in Leder

oder den Guß in Polyurethan habe der Bär vom "p" getrennt werden müssen, um Bild und Buchstaben hinreichend erkennbar zu machen. Die Klägerin beansprucht ferner den Schutz der Bezeichnung "panda" als - so seit 1975 benutzte - besondere Geschäftsbezeichnung, die sie überdies 1982 in ihre volle Firmenbezeichnung aufgenommen habe.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; die Berufung der Klägerin blieb ohne Erfolg. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihren Löschungsantrag weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann die Löschungsklage nicht auf die Kennzeichnung "panda" als besondere Geschäftsbezeichnung im Sinn des § 16 Abs. 1 UWG gestützt werden, weil die Unterlagen, die die Klägerin als Belege für eine solche prioritätsältere Benutzung vorgelegt habe, nicht ausreichend seien. Der Löschungsantrag, so hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt, könne auch nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen Nr. ■■■.■■■ gestützt werden; das Zeichen sei löschrungsreif. Dabei könne offenbleiben, ob die Gestaltungsform gemäß Anlage B 1 innerhalb der Fünfjahresfrist benutzt worden sei, da sie - wie auch die Gestaltungsform nach Anlagen 3 und 4 - jedenfalls nicht als rechtserhaltende Benutzungsform angesehen werden könne. Abweichungen von der Eintragung in

die Zeichenrolle seien nur dann unschädlich, wenn damit eine bestimmungsgemäße und verkehrsübliche oder eine durch den praktischen Gebrauch gebotene Benutzung des Warenzeichens erfolge. Das sei hier nicht der Fall, da die angeblichen Gründe für die spätere Abweichung der Benutzungsform von der eingetragenen Zeichengestaltung bereits zum Zeitpunkt der Zeichenanmeldung bestanden hätten, also schon bei Festlegung der anzumeldenden Gestaltung hätten berücksichtigt werden können und müssen; sie seien folglich nicht erst durch den praktischen Gebrauch des Zeichens erforderlich geworden.

Die Revision hat Erfolg, soweit sie sich gegen die zeichenrechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts richtet.

II. Keinen rechtlichen Bedenken begegnet, daß das Berufungsgericht einen Anspruch der Klägerin aus § 16 Abs. 1 UWG für unbegründet gehalten hat, weil die Benutzung des Klagezeichens als prioritätsältere besondere Geschäftsbezeichnung der Klägerin nicht hinreichend belegt sei. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß der Gebrauch des Klagezeichens in und nach Maßgabe der vorgelegten Unterlagen von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als Benutzung einer besonderen Geschäftsbezeichnung der Klägerin aufgefaßt werde, läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das Berufungsgericht konnte ferner ohne Rechtsverstoß die vorgelegten fünf Bestellschreiben mit der Adressierung "panda" in Alleinstellung beziehungsweise zusammen mit der Firma der Klägerin als nicht ausreichend ansehen, um zu

belegen, daß ein beachtlicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Bezeichnung "panda" als besondere Geschäftsbezeichnung der Klägerin verstehe. Den im Schriftsatz vom 20.11.1984 angebotenen Beweis brauchte das Berufungsgericht nicht zu erheben; er bezog sich allgemein auf die Benutzung von Hauptwarenzeichen auch als besondere Geschäftsbezeichnung, jedoch nicht auf das konkrete Verkehrsverständnis der fraglichen "panda"-Benutzungsformen.

III. Dagegen konnte das Berufungsgericht nicht bereits aus Rechtsgründen eine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens Nr. ■■■■■ der Klägerin ausschließen.

1. Entgegen der Auffassung der Revision ist es allerdings nicht zu beanstanden, wenn die Prüfung durch das Berufungsgericht, ob eine rechtserhaltende Benutzung des Klagezeichens erfolgt sei, ihren Ausgangspunkt bei der Benutzungsform gemäß Anlage B 1 nimmt. Diese Form ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar von der eingetragenen Form des Klagezeichens weiter entfernt als die Benutzungsform gemäß Anlagen 3 und 4, sie stellte zugleich aber die einzige zeichenmäßige Benutzung an der Ware selbst dar.

2. Bei der Beurteilung der Benutzungsform gemäß Anlagen 3 und 4, also der dem Klagezeichen nach den Feststellungen des Berufungsgerichts näher stehenden Form, deren Benutzung im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum das Berufungs-

gericht unterstellt hat, ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, daß zur Feststellung, ob Zeichenabwandlungen als rechtserhaltende Benutzungsformen anerkannt werden können, grundsätzlich zunächst zu prüfen ist, ob die fragliche Abwandlung des Zeichens durch den praktischen Gebrauch geboten ist (BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54 - Arthrexforte; Urt.v. 10.7.1981 - I ZR 124/79, GRUR 1982, 51 - Rote-Punkt-Garantie; Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872 - Wurstmühle). Das setzt jedoch voraus, daß es sich überhaupt um eine für die Frage der Zeichenbenutzung relevante Abwandlung handelt und nicht nur um solche kleinen Änderungen, die für die Verkehrsauffassung über die Zeichenidentität unerheblich sind (vgl. BGH, Urt. v. 12.7.1984 - I ZR 2/82, GRUR 1985, 46, 48 - IDEE-Kaffee, zu dort vom Berufungsgericht als unerheblich erachteten Änderungen). Angesichts der hier in Frage stehenden geringen Abweichungen der Benutzungsform gemäß Anlagen 3 und 4 zur eingetragenen Gestaltung, die das Berufungsgericht selbst als nicht so groß bezeichnet hat wie im Verhältnis zwischen Klagezeichen und Benutzungsform gemäß Anlage B 1, hätte das Berufungsgericht zunächst prüfen müssen, ob die hier in Frage stehende Abweichung mit der Versetzung des unveränderten Bären vom "p" um wenige Millimeter auf den Rand des Warenzeichens als für die Verkehrsauffassung über die Zeichenidentität relevante Abwandlung des Klagezeichens anzusehen ist.

3. Aber auch unabhängig von der Frage, ob die Benutzungsformen nach Anlagen 3 und 4 zeichenrechtlich

relevante Abwandlungen von der Eintragungsform des Klagezeichens aufweisen, kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Denn das Berufungsgericht hat rechtsirrig alle Benutzungsformen nach Anlagen B 1 sowie 3 und 4 als willkürlich und nicht durch den praktischen Gebrauch geboten angesehen. Nach Auffassung des Berufungsgerichts waren diese Abwandlungen, die auf Schwierigkeiten mit den Materialien Leder und Polyurethan beruhen sollen, bereits bei der Anmeldung des Warenzeichens voraussehbar; sie hätten deshalb bereits von vornherein bei der Anmeldung berücksichtigt werden können und müssen. Dem kann nicht beigetreten werden. Eine solche Einschränkung der durch den praktischen Gebrauch gebotenen Abwandlungen von Warenzeichen auf allein zur Zeit der Anmeldung noch nicht voraussehbare Umstände ist sachlich nicht gerechtfertigt und läßt sich auch der Rechtsprechung des Senats nicht entnehmen. Die angeführte Rechtsprechung dient einer Objektivierung der Abgrenzung sachlich gebotener von rein willkürlichen Abwandlungen; den praktischen Gegebenheiten und den Erfordernissen einer angemessenen Zeichenbenutzung soll dadurch Rechnung getragen werden. Dabei standen in der Rechtsprechung zwar die sich erst nach der Zeichenanmeldung ergebenden Entwicklungen, wie etwa eine durch den Zeitgeschmack nahegelegte Modernisierung des Zeichens in Schrift und Bild, im Vordergrund (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.1975 - I ZR 28/73, GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr). Doch wurde auch - ohne zeitliche Einschränkung - auf etwa notwendige Anpassungen an Verpackungsformen u.ä. verwiesen (vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54 - Arthrexforfe). Eine solche zeitliche Einschränkung, wie

sie das Berufungsgericht vornimmt, hätte auch eine vom Sinn und Zweck des Benutzungszwangs nicht gebotene Beschränkung in den Gestaltungsmöglichkeiten der Warenzeichen wie auch in den Benutzungsformen zur Folge. Denn sachliche Gründe, die im praktischen Gebrauch eines Warenzeichens dessen Abwandlung veranlassen können, werden häufig schon zur Zeit der Warenzeichenanmeldung erkennbar sein, so daß der Anmelder - nach der Auffassung des Berufungsgerichts - bei der Gestaltung seines Zeichens praktisch bereits alle theoretisch denkbaren Gebrauchsmöglichkeiten berücksichtigen müßte, obwohl sie vielleicht niemals zum Tragen kommen werden. Das hätte eine nicht vertretbare Beschränkung in den Gestaltungsmöglichkeiten von Warenzeichen einerseits und in den Benutzungsformen andererseits zur Folge. Abwandlungen von Warenzeichen, die durch sachliche Gründe der Benutzung hervorgerufen werden, können deshalb auch dann als "durch den praktischen Gebrauch geboten" im Sinne der Rechtsprechung des Senats anzusehen sein, wenn die hierfür maßgebenden Gründe bereits zur Zeit der Zeichenanmeldung bestanden und absehbar waren.

IV. Das Berufungsurteil konnte danach keinen Bestand haben; es war aufzuheben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

v. Gamm

Piper

Erdmann

Teplitzky

Mees