

14
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG §§ 24, 11 Abs. 1 Nr. 4

KIM-Mohr

Für die Frage, ob eine abgewandelte Benutzungsform als Benutzung des eingetragenen Warenzeichens anerkannt werden kann, kommt es darauf an, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht. Inwieweit dies geschieht, wird weitgehend von der tatsächlichen Übung in der jeweiligen Branche abhängen.

BGH, Urt. v. 31. Mai 1974 - I ZR 28/73 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 28/73

URTEIL

Verkündet am
31. Mai 1974
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma Nestor G [REDACTED] GmbH, W [REDACTED],
P [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch ihren Geschäftsführer
Konsul K [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma B.A.T. Cigaretten-Fabrik GmbH, H [REDACTED] [REDACTED],
E [REDACTED] [REDACTED], vertreten durch ihren Geschäftsführer
Eduard S [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

19

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 1974
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland
und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Frhr. v. Gamm
und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird
das Urteil des Hanseatischen Oberlan-
desgerichts zu Hamburg, 3. Zivilse-
nat, vom 1. Februar 1973, soweit es
die Klage betrifft und im Kostenpunkt
aufgehoben und die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zurückverwie-
sen.

Im übrigen wird die Revision zurück-
gewiesen. Die Entscheidung über die
Kosten des Revisionsrechtszuges
bleibt dem Berufungsgericht vorbehal-
ten.

Von Rechts wegen

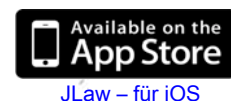
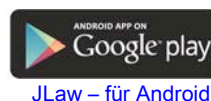
Tatbestand

Die Parteien stellen Zigaretten her.

Die Klägerin ist Inhaberin folgender Warenzei-
chen:



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



1. Nr. 607 475 kombiniertes Packungszeichen "KING'S NAVY CUT" mit Priorität vom 9. Dezember 1949, eingetragen für Rauchtabake; in diesem Zeichen steht "KING'S" über, "NAVY CUT" unter dem Brustbild eines pfeiferauchenden Mannes, am Packungsrand befinden sich in erheblich kleinerer Schrift die Worte "VIRGINIA BLEND" und "FEINSCHNITT";

2. Nr. 770 476 Wortzeichen "King City" mit Priorität vom 17. Oktober 1962, eingetragen u. a. für Zigaretten;

3. Nr. 804 153 Wortzeichen "King's Superior" mit Priorität vom 20. Februar 1965, eingetragen u. a. für Rohtabak und Tabakerzeugnisse; die Worte "King's Superior" sind zweizeilig angeordnet.

Außerdem hat die Klägerin folgende Warenzeichen angemeldet:

4. schwarz-weißes kombiniertes Packungszeichen "Kings superior" Nr. B 36 989/38 Wz, angemeldet am 18. November 1966 für Zigaretten;

5. farbiges kombiniertes Packungszeichen "Kings superior" Nr. B 37 151/38 Wz, angemeldet am 14. Dezember 1966 für Zigaretten; die Packungsbilder zeigen ein Wappen mit Inschrift und darunter zweizeilig die Worte "Kings superior", von denen "Kings" fast dreimal so groß ist wie "superior", dessen Buchstaben etwa 5 mm hoch sind; bei dem Packungsbild Nr. 37 151/38 sind die Worte "Kings" und "superior" in verschiedenen Farben gedruckt.

Die Klägerin macht ferner Rechte aus dem kombinierten Zeichen Nr. 611 913 "Kim", eingetragen mit Priorität vom 17. November 1949 für Zigaretten geltend. Es zeigt einen Mohren vor der schwach gezeichneten Silhouette einer orientalischen Stadt, darunter in breiter Schreibschrift das Wort "Kim" und am Rande in kleinem Druck die Angabe "ECHTE ORIENT-CIGARETTEN". Das Zeichen ist für die Firma B[REITENBURG] Cigarettenfabrik GmbH, Bayreuth, eingetragen. Mit dieser Firma hat die Klägerin am 19. Oktober 1959 einen Pachtvertrag geschlossen, dessen Gegenstand nach § 1 des Vertrages

"die in Ba[REITENBURG], R[REITENBURG]straße [REITENBURG], belegene Fabrik nebst sämtlichem Zubehör, insbesondere sämtlichen dort befindlichen Einrichtungen und Maschinen"

ist. Den einzelnen Vertragsbestimmungen ist folgendes vorausgeschickt:

"Die BATBERG Cigarettenfabrik GmbH hat in Bayreuth Riedingerstraße 15 eine Fabrik zur Herstellung von Zigaretten errichtet ... Es ist wünschenswert, die vorhandene Kapazität auch für die Herstellung von Zigaretten anderer Marken ... zu benutzen ... Daher ist es aus warenzeichenrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - auch unter Berücksichtigung etwaiger umsatzsteuerlicher Folgen - zweckdienlich und erforderlich, das Werk in Bayreuth unter Aufrechterhaltung der BATBERG Cigarettenfabrik GmbH als selbständiger Firma an

die ... (Klägerin) "die gleichzeitig eine Zweigniederlassung in Bayreuth errichtet, zu verpachten."

Die Beklagte ist Inhaberin folgender Warenzeichen:

1. Nr. 227 872 Wortzeichen "King de Nestor Gianaclis" mit Priorität vom 27. Juni 1918, eingetragen u. a. für Zigaretten;

2. Nr. 803 673 Wort- und Bildzeichen "King" mit Priorität vom 13. Februar 1965. Das Wort "King" ist von einer Krone umrandet. Unter "King" steht in kleinen Buchstaben "cigarettes". Das Zeichen ist im beschleunigten Verfahren für Zigaretten eingetragen;

3. Nr. 807 811 Wortzeichen "KING" mit Priorität vom 29. Mai 1965, eingetragen im beschleunigten Verfahren für Zigaretten.

Sie leitet ferner Rechte aus dem Wortbildzeichen WZ Nr. 455 835 und 455 836 her, die am 17. August 1932 für ihre Muttergesellschaft, die Firma Nestor Gianaclis Limited, London - Cairo, Ägypten, angemeldet wurden und im oberen Teil die Darstellung einer Orientszene mit der Beschriftung "Cigarettes King Egypte" (WZ 455 835) bzw. "Cigarettes Queen Egypte" (WZ 455 836) und im unteren Teil jeweils ein Wappen aufweisen, über dem in Großbuchstaben das Wort "KING" bzw. "QUEEN" steht. Vor dem zweiten Weltkrieg stellte sie in Lizenz Zigaretten unter diesen Marken in Deutschland her. Aufgrund einer

"Übertragungserklärung" der Muttergesellschaft aus dem Jahre 1963 wurden die Zeichen auf die Beklagte umgeschrieben. Von 1951 bis 1957 brachte sie eine Zigarette unter der Marke "KING" auf den Markt. Die Aufmachung der Zigarettenpackung stimmte dabei nicht mit den Warenzeichen Nr. 455 835 und 455 836 überein.

Die Klägerin hat, gestützt auf die Zeichen "KING'S NAVY CUT", "King City" und "KIM", mit der Begründung, das WZ Nr. 807 811 "KING" sei mit den Klagezeichen verwechslungsfähig, beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1. in die Löschung des für sie unter der Nr. 807 811 in die Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamtes eingetragenen Warenzeichens "KING" einzuwilligen,
2. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, das unter Ziffer 1 genannte Warenzeichen zu benutzen.

Die Beklagte hat Klagabweisung begehrt. Widerklagend hat sie beantragt,

die Klägerin zu verurteilen,

1. in die Löschung des unter Nr. 804 153

eingetragenen Zeichens "King's Superior",

2. in die Rücknahme ihrer Warenzeichenanmeldungen B 36 989/38 und B 37 151/38 WZ, beides Packungszeichen "Kings superior",

durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt München einzuwilligen.

Die Beklagte hat ausgeführt: Auf das Zeichen "KIM" könne sich die Klägerin nicht berufen, weil der Pachtvertrag mit der Firma Batberg sich nur auf die Fabrik nebst Zubehör, nicht aber auf das Warenzeichen beziehe. Das Zeichen sei außerdem löschungsreif. Die Klägerin habe zwar seit einiger Zeit das Wort "KIM" wieder in Benutzung, nicht jedoch die bildliche Darstellung des Zeichens. In der eingetragenen Form werde das Zeichen zumindest seit dem 1. Januar 1968 nicht benutzt. Auch die beiden anderen Klagezeichen seien wegen fünfjähriger Nichtbenutzung löschungsreif. Im übrigen sei das angegriffene Zeichen weder mit "KIM", noch mit den beiden übrigen Klagezeichen verwechslungsfähig. Überdies stehe der Klage die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung entgegen, da sie, die Beklagte, über die älteren Zeichenrechte an dem Wort "KING", nämlich die WZ 227 872, 455 835 und dem Wort "QUEEN", WZ 455 836 verfüge. Diese Zeichenrechte rechtfertigten auch die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche.

Demgegenüber hat die Klägerin eingewandt, diese Warenzeichen der Beklagten seien wegen langjähriger Nichtbenutzung löschungsreif.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der Revision begehrt die Beklagte weiterhin Abweisung der Klage und hält ihre Widerklageanträge aufrecht.

Entscheidungsgründe

I. Zur Klage:

1. Das Berufungsgericht läßt offen, ob das Löschungs- und Unterlassungsbegehren der Klägerin - wie das Landgericht meint - aufgrund der Klagezeichen "KINGS'S NAVY CUT" und "King City" begründet ist; es hält das Klagebegehren jedenfalls aufgrund des Zeichens "KIM" für gerechtfertigt.

2. Es hat die Befugnis der Klägerin, Rechte aus diesem Zeichen geltend zu machen, mit der Begründung bejaht, daß der Klägerin durch den mit der Firma Batberg geschlossenen Pachtvertrag auch das Recht eingeräumt worden sei, dieses Zeichen zu benutzen und gegen Verletzungen Dritter zu verteidigen. Diese Würdigung wird von der Revision nicht angegriffen; sie läßt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

3. Das Berufungsgericht führt zur Begründung seiner Auffassung, das angegriffene WZ Nr. 807 811

"KING" greife in die Rechte der Klägerin an dem WZ Nr. 611 913 "KIM" ein, aus: Das Klagezeichen Nr. 611 913 sei entgegen der Auffassung der Beklagten nicht deshalb löschungsreif, weil die Klägerin nur das Wort "KIM", nicht aber auch den Bildbestandteil des Zeichens benutzt habe. Ein Zeichen werde im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG benutzt, wenn sein K e r n b e s t a n d t e i l benutzt werde. Der kennzeichnungskräftige Kernbestandteil des Zeichens sei das Wort "KIM". Bei kombinierten Wort-Bildzeichen trete jedenfalls bei Zigaretten der Bildbestandteil hinter dem Wort zurück. Außerdem sei zu berücksichtigen, daß die Löschung eines unbenutzten Zeichens nur verlangt werden könne, wenn dem Zeicheninhaber die Benutzung zuzumuten gewesen wäre. Die Benutzung des Klagezeichens in der eingetragenen Form habe der Klägerin nicht zugemutet werden können, da das Zeichen nicht mehr dem modernen Geschmack entspreche. In solchen Fällen müsse es gestattet sein, das Zeichen durch Abwandlungen dem heutigen Geschmack anzupassen. - Das angegriffene Zeichen sei mit dem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil des Klagezeichens "KIM", auf den der Verkehr bei Bestellungen der mit diesem Zeichen versehenen Waren angewiesen sei, klanglich verwechslungsfähig. - Das Klagebegehren sei nicht rechtsmißbräuchlich. Die Beklagte sei zwar Inhaberin der prioritätsälteren Zeichen 227 872 und 455 835, die den mit "KIM" verwechslungsfähigen Bestandteil "KING" enthielten. Daraus könne sie jedoch gegen die Klägerin keine Rechte herleiten, weil diese Zeichen zu dem Zeitpunkt, als die Klägerin im August 1970 mit ihrer Marke "KIM" auf den Markt gekommen sei, wegen langjähriger Nicht-

benutzung bereits löschungsreif gewesen seien. Auf die am 8. Oktober 1971 erfolgte Wiederaufnahme der Benutzung des Wortes "KING" als Zigarettenmarke könne sie sich nicht berufen; der Inhaber eines löschungsreifen Zeichens könne sich gegenüber einem während der Löschrungsreife erwachsenen Zeichenrechts eines anderen nicht auf seine ältere Priorität stützen, wenn er erst nachträglich das löschungsreife Zeichen in Benutzung genommen habe.

4. Die hiergegen gerichtete Revision führt zur Zurückverweisung, weil das Berufungsgericht den Parteivortrag nur unvollkommen gewürdigt und infolgedessen sich mit der möglicherweise entscheidungserheblichen Frage, ob das Klagezeichen "KIM" wegen langjähriger Nichtbenutzung bereits löschungsreif war, als die angegriffenen Zeichen angemeldet wurden, nicht befaßt hat. Da es hierzu noch weiterer tatsächlicher Feststellungen bedarf, ist das Revisionsgericht gehindert durchzuerkennen.

Das 1949 angemeldete Klagezeichen Nr. 611 913 "KIM" wurde von der Zeicheninhaberin nach dem eigenen Vortrag der Klägerin (Schriftsatz vom 12. Januar 1973, S. 5) von 1949 bis 1951 benutzt und danach von der Klägerin im Jahre 1970, und zwar nur das Wort "KIM" in geänderter Schreibweise, in Benutzung genommen.

In dem seit 1966 rechtshängigen Prozeß hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 8. Januar 1973, S. 2 und 3 - nach Ablauf der in Art. 6 § 2 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Waren-

zeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl. S. 953, PatÄndG) vorgesehenen Fünfjahresfrist - gegenüber jenem Klagezeichen die Einrede der Löschungsreife erhoben und diese damit begründet, daß das Klagezeichen zumindest seit dem 1. Januar 1968 nicht benutzt werde, die Benutzung des Wortbestandteils "KIM" ohne die Verwendung der Bilddarstellung sei keine Benutzung im Sinne des Benutzungszwangs. - Darüber hinaus hat sie sich auf Seite 11 des in der Sitzung des Berufungsgerichts vom 18. Januar 1973 überreichten Schriftsatzes (bezeichnet als "Anl. zum Protokoll über die Verhandlung am 18. Januar 1973") darauf berufen, das Klagezeichen sei schon deshalb löschungsreif, weil es "höchstens bis zum Jahre 1953" benutzt worden sei.

Das Berufungsgericht hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die von der Klägerin 1970 aufgenommene zeichenmäßige Benutzung des Wortes "KIM" als Benutzung des kombinierten Klagezeichens anzusehen ist. Hierauf käme es aber - wie darzulegen sein wird - dann nicht an, wenn das Klagezeichen bereits löschungsreif gewesen sein sollte, als die Klägerin 1970 die Benutzung des Wortes "KIM" aufnahm. Das Berufungsgericht hätte vorweg prüfen müssen, ob das Klagezeichen angesichts einer etwa 19 Jahre währenden Benutzungspause - von der nach der eigenen Darstellung der Klägerin auszugehen ist - in jenem Zeitpunkt nicht bereits löschungsreif war. Diese Prüfung hat es rechtsfehlerhaft unterlassen.

Der erkennende Senat hat wiederholt ausgesprochen, daß es nicht der Sinn der Neuregelung durch

das PatÄndG ist, alte, über lange Zeit hinaus nicht benutzte Zeichen besser zu stellen, als sie vor dem Inkrafttreten der Neuregelung gestanden haben (BGH GRUR 69, 604, 605 - Slip; BGH GRUR 70, 27, 29 - Ein-Tannen-Zeichen). Diese Zeichen haben durch das PatÄndG keine Aufwertung erfahren und sind weiterhin darauf zu prüfen, ob und inwieweit es nach den bisherigen Rechtsgrundsätzen als Rechtsmißbrauch anzusehen ist, wenn aus diesen Zeichen Rechte hergeleitet werden. War das Klagezeichen Nr. 611 913 bereits löschungsreif, als die Klägerin das Wort "KIM" ohne den Bildbestandteil in Benutzung nahm, kann diese sich der Beklagten gegenüber nicht auf den älteren Zeitrang des Klagezeichens berufen (BGH GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister; BGH NJW 1974, 142, 143 - King), ohne daß es dann noch darauf ankäme, ob die Inbenutzungnahme des Wortes "KIM" als wirksame Benutzung des Klagezeichens anzusehen ist. Denn nimmt der Inhaber eines wegen Nichtbenutzung löschungsreifen Zeichens die Benutzung seines Zeichens auf, nachdem ein anderer ein Zeichenrecht an einem verwechslungsfähigen Zeichen erworben hat, wirkt die Inbenutzungnahme dem jüngeren Recht gegenüber nur ex nunc (King-Entscheidung aaO); dem jüngeren Zeichenrecht kann das ältere Zeichen nicht mehr entgegengehalten werden. Da das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob das Klagezeichen bei der zeichenmäßigen Inbenutzungnahme des Wortes "KIM" löschungsreif war, wird es dies nach der erforderlichen Zurückverweisung unter Zugrundelegung der vom erkennenden Senat zuletzt in der "King-Entscheidung" (aaO) dargelegten Rechtsgrundsätze nachholen müssen. Da jene Entscheidung in einem Rechtsstreit ergangen ist, an

dem die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits beteiligt waren, kann insoweit auf die Gründe jenes Urteils Bezug genommen werden.

Kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß die Klägerin im Zeitpunkt der 1970 erfolgten Inbenutzungnahme trotz der etwa 19 Jahre währenden Benutzungspause noch ein schützenswertes Interesse an dem Klagezeichen besaß, wird es auch bei seiner neuen Entscheidung von der von ihm ohne Rechtsverstöß getroffen und von der Revision nicht angegriffenen Feststellung ausgehen können, daß die Zeichen "KING" und "KIM" miteinander verwechslungsfähig sind. Im übrigen wird es bei seiner Entscheidung die nachfolgenden Rechtsgrundsätze zu beachten haben.

Nachdem das PatÄndG durch die Einführung des Benutzungszwangs die Beurteilung unbenutzter Warenzeichen auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt hatte, hat sich das Schrifttum in zahlreichen Abhandlungen mit der Frage befaßt, inwieweit die tatsächliche Ingebrauchnahme einer Kennzeichnung durch den Zeicheninhaber als Benutzung eines für ihn eingetragenen Warenzeichens angesehen werden kann. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Frage insbesondere für den Inhaber eines älteren Warenzeichens, der sein Zeichen bisher in abgewandelter Form verwendet hat, von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sein kann. Der Gesetzgeber hat den Begriff der "Benutzung" bewußt nicht näher definiert, sondern dessen Definition der Rechtsprechung überlassen (BT-Drucksache V 714, S. 46, abgedr. in

Bl. f. PMZ 1967, 265). Ausgangspunkt für die rechtliche Einordnung dieses Begriffs ist der Grundsatz, daß Inhalt und Umfang des Zeichenrechts sich nach der Eintragung in die Warenzeichenrolle, insbesondere nach der dort eingetragenen Zeichenform bestimmen und nachträgliche Änderungen des durch die Eintragung konstitutiv entstehenden Zeichenrechts unzulässig sind, da das Warenzeichen von seiner Anmeldung ab eine unteilbare und unveränderliche Einheit darstellt (BGH GRUR 1972, 180, 182 - Cheri). Soweit eine Zeichenbenutzung zur Aufrechterhaltung des Zeichenrechts notwendig ist, kann dementsprechend auch nur eine der eingetragenen Zeichenform entsprechende Benutzung den Fortbestand des Zeichenrechts gewährleisten. Hiervon ausgehend hat der erkennende Senat in der Cheri-Entscheidung (aaO) ausgesprochen, daß die Benutzung einer von der Rolleneintragung abweichenden Zeichenform grundsätzlich nicht ausreicht, um als Benutzung des eingetragenen Zeichens zu gelten. Ob und in welchem Ausmaß "geringfügige Abweichungen" der Benutzungsförm von dem eingetragenen Zeichen insoweit unschädlich seien - so hat der Senat ausgeführt - bedürfe im Streitfall (Cheri) keiner Entscheidung. Damit hat der Senat dort bereits angedeutet, daß nach seiner Auffassung die Grenzen, außerhalb derer die tatsächliche Benutzung keine Rechtswirkungen für die Aufrechterhaltung eines Zeichens mehr erzeugt, eng zu ziehen sind. Diese Auffassung wird aufrechterhalten. Wo diese Grenze zu ziehen ist, wird sich jeweils nur im konkreten Einzelfall beurteilen lassen. Grundlage jeder Entscheidung wird dabei jedoch sein müssen, daß der wesentliche Zweck

des PatÄndG, die zahlreichen niemals oder doch längere Zeit hindurch nicht benutzten Zeichen aus der Warenzeichenrolle zu entfernen und dadurch die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen zu verbessern, nicht vereitelt wird. Andererseits darf eine zu engherzige Handhabung aber auch nicht dazu führen, insbesondere in älteren Warenzeichen verkörperte wirtschaftliche Werte ohne zwingenden Grund zu zerstören. Dabei ist zu berücksichtigen, daß zahlreiche Inhaber alter Warenzeichen ihre Zeichen in der Vergangenheit - im Vertrauen darauf, ihre prioritätsältere Rechtsposition damit ausreichend abzusichern - in abgewandelter Form benutzt haben. Eine zu enge Auslegung des Benutzungsbegriffs hätte zur Folge, daß sie sich den Erwerbern von Zwischenrechten gegenüber nicht mehr auf die ältere Priorität ihres Zeichenrechts berufen könnten und ihnen dadurch nicht wiedergutzumachender Schaden zugefügt würde. Das wäre für sie eine ungerechtfertigte Härte, die vom Gesetzgeber - dessen Absicht, bei der Anwendung des Benutzungszwangs zu wirtschaftlich vernünftigen Ergebnissen zu kommen, auch in der Ausnahmeregelung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG (Nichtzumutbarkeit der Benutzung) zum Ausdruck kommt - nicht gewollt sein kann. Eine solch enge Handhabung würde überdies dazu führen, daß Zeichenanmelder sich zur Absicherung ihrer Rechte dazu gezwungen sehen könnten, ein und dasselbe Zeichen in mehreren Abwandlungen registrieren zu lassen. Das aber würde der weiteren Zielsetzung des PatÄndG zuwiderlaufen, das Patentamt und das Patentgericht zu entlasten und die Warenzeichenrolle nicht durch Vorrats- und Defensivzeichen zu verstopfen.

Unter Zugrundelegung der Zielsetzung des PatÄndG und bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise bietet es sich an, den Begriff der zur Aufrechterhaltung des Zeichenrechts erforderlichen "Benutzung" in Anlehnung an Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft auszulegen. Danach soll der Gebrauch einer abgewandelten Form des Zeichens, wenn die Abweichung nur Bestandteile betrifft, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht berühren, den der Marke gewährten Schutz nicht beeinträchtigen und die Ungültigkeit der Eintragung nicht nach sich ziehen. Der in dieser Regelung zum Ausdruck kommende Gedanke liegt auch der ständigen Rechtsprechung zur Frage, inwieweit von der Eintragung abweichende Zeichenbenutzungen bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr (gegenüber Drittzeichen) zu berücksichtigen sind, zugrunde. Werden solche abweichende Benutzungen vom Zeicheninhaber nicht willkürlich vorgenommen, sondern stellen sie die bestimmungsgemäße und verkehrsübliche oder die durch den praktischen Gebrauch gebotene Art der Benutzung dar, so gebührt danach diesen Abwandlungen der aus der Eintragung folgende Schutz (RG MuW 1935, 344, 346; BGH GRUR 1967, 89, 91 - Rose). In Verbindung mit Art. 5 C Abs. 2 PVÜ bietet diese Regelung die Ausgangsbasis für eine praktikable, wirtschaftlich vernünftige und den Anforderungen des PatÄndG Rechnung tragende Handhabung des Benutzungszwangs. Da für den Inhalt und die Wirkung eines Zeichens letztlich die Auffassung des Verkehrs maßgebend ist, kommt es für die Frage, ob die abgewandelte Benutzungsform als Benutzung des eingetragenen Zeichens anerkannt werden kann, darauf an, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht. Dabei wird zu berück-

sichtigen sein, daß der Verkehr z. B. ältere Zeichen vielfach in anderer, etwa modernisierter Gestalt oder kombinierte Zeichen nicht in ihrer Kombination, sondern in einer auf ihren - den Gesamteindruck bestimmenden - wesentlichen Kern reduzierten Form begegnet. Inwieweit der Verkehr abweichende Benutzungsformen mit dem eingetragenen Zeichen identifiziert, wird weitgehend von der tatsächlichen Übung in der jeweiligen Branche beeinflusst werden. Führt der praktische Gebrauch oder die Verkehrsübung dazu, sich etwa bei kombinierten Wort-Bildzeichen nahezu ausschließlich an deren Wortbestandteil zu orientieren, kann dem Inhaber eines solchen Zeichens, der dazu übergeht, nur noch den Wortbestandteil zu benutzen, der Schutz des eingetragenen Zeichens nicht mangels ausreichender Benutzung versagt werden. Es ist nicht zu verkennen, daß dies zur Folge hat, daß der Inhaber eines solchen Zeichens sich gegenüber Drittbenutzern auch auf den im Kombinationszeichen enthaltenen, mitgeschützten Bildbestandteil seines Zeichens berufen kann, obwohl er diesen Bestandteil nicht benutzt. Das muß im Interesse der Rechtssicherheit und unter Abwägung der Interessen des Zeicheninhabers und der Drittbenutzer hingenommen werden. Streitfälle dieser Art werden sich aber mit Rücksicht darauf, daß in solchen Kombinationszeichen der Gesamteindruck überwiegend oder allein durch den Wortbestandteil bestimmt wird, unter Heranziehung der Grundsätze, die die Rechtsprechung zur mißbräuchlichen Rechtsausübung von Zeichenrechten entwickelt hat, unschwer warenzeichenrechtlich und wirtschaftlich vernünftig lösen lassen.

Das Berufungsgericht wird daher bei seiner Entscheidung von seiner in dem aufgehobenen Urteil getroffenen mit den Erfahrungssätzen nicht in Widerspruch stehenden Feststellung, die Klägerin benutze durch die Ingebrauchnahme des Wortes "KIM" das Klagezeichen bestimmungsgemäß, verkehrsüblich und den Anforderungen der Praxis gemäß, ausgehen können.

Soweit sich die Beklagte zur Begründung ihres Rechtsmißbrauchseinwands auf ihre Warenzeichen Nr. 227 872, 455 835 und 455 836 beruft, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß diesen Einwand als ungerechtfertigt erachtet, insoweit kann auf die Gründe der "King-Entscheidung" des erkennenden Senats (aaO) verwiesen werden. Danach hat der Senat zwar lediglich festgestellt, daß die Zeichen Nr. 227 872 und 455 835 im Jahre 1971 löschungsreif waren. Im vorliegenden Rechtsstreit kommt es möglicherweise darauf an, ob sich diese Feststellung auch für das Jahr 1970 - als die Klägerin ihr Zeichen in Benutzung nahm - treffen läßt. Das Berufungsgericht hat dies ohne Rechtsverstoß bejaht. Diese Feststellung steht auch im Einklang mit den Gründen der "King-Entscheidung" (aaO), in denen der erkennende Senat ausgeführt hat, daß die Zeitspanne, innerhalb derer der dortigen Klägerin (im vorliegenden Rechtsstreit: der Beklagten) die Wiederaufnahme der Benutzung zuzumuten gewesen sei, mit der 13-jährigen Benutzungspause von 1958 bis 1971 weit überschritten sei. Auf ihr kombiniertes Packungszeichen Nr. 455 836 "Queen" kann die Beklagte ihren Einwand des Rechtsmißbrauchs schon deshalb nicht stützen, weil dieses mit dem Klagezeichen nach den rechtsirr-

tumsfreien Feststellungen des Berufungsgerichts nicht verwechslungsfähig ist.

Kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß das "KIM"-Zeichen als Klagegrundlage ausscheidet, wird es zu prüfen haben, ob die beiden übrigen Klagezeichen das Klagebegehren rechtfertigen.

II. Zur Widerklage:

Das Berufungsgericht hat die mit der Widerklage begehrten Ansprüche der Beklagten mit der Begründung abgewiesen, daß die Zeichen der Beklagten, nämlich die Warenzeichen Nr. 227 872, 455 835 und 455 836 zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Zeichenrechte der Klägerin bereits löschungsreif gewesen seien und das Warenzeichen 455 836 "Queen" darüber hinaus mit den beanstandeten Zeichenanmeldungen nicht verwechslungsfähig sei.

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Da zumindest die Zeichen Nr. 227 872 und 455 836 im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Zeichenrechte bereits löschungsreif waren, kann sich die Beklagte gegenüber diesen Anmeldungen nicht auf den älteren Zeitrang ihrer Zeichen berufen (King-Urteil aaO). Das Zeichen Nr. 455 836 scheidet als Klagegrundlage schon deshalb aus, weil es mit den angemeldeten Zeichen nicht verwechslungsfähig ist.

III. Die Revision der Beklagten war somit, soweit sie die Widerklage betrifft, zurückzuweisen. Im

19

- 20 -

übrigen führt sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, das auch über die Kosten des Revisionsrechtszuges zu befinden hat.

Krüger-Nieland

Alff

Merkel

Dr. v. Gamm ist infolge
Urlaubsabwesenheit an
der Unterschriftslei-
stung verhindert.

Schwerdtfeger

Krüger-Nieland