

BUNDESGERICHTSHOF 2009 036

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 36/67

URTEIL

Verkündet am

7. März 1969
Werner,
Justizobersekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma D[REDACTED] Te[REDACTED] GmbH, Wi[REDACTED] über
Bi[REDACTED],
vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-Kaufmann R[REDACTED],
ebenda,

Klägerin, Berufungsbeklagte,
Anschlußberufungsklägerin
und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED], Al[REDACTED] GmbH, Dü[REDACTED], Sch[REDACTED]-
straße [REDACTED],
vertreten durch ihren Geschäftsführer Günther Ho[REDACTED],
ebenda,

Beklagte, Berufungsklägerin,
Anschlußberufungsbeklagte
und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 1969 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Alff, Dr. Simon, Dr. Merkel und Dr. Girisch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. Januar 1967 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind die deutschen Glieder zweier internationaler Unternehmensgruppen und stehen beim Vertrieb von Schmiergeräten und -einrichtungen im Gebiet der Bundesrepublik im Wettbewerb. Die Rechtsvorgängerin der Muttergesellschaft der Beklagten, die Firma B████████ Manufacturing Company in Br████████, Co████████, USA, und die Mitgründerin der Klägerin, die Firma L████████ U████████ Th████████, S.A., schlossen im Jahre 1920 einen Vertrag, in dem sie sich wechselseitig die Auswertung von Patentrechten überließen und sich verpflichteten, ihr System nicht in das vom anderen Teil als ausschließlich in Anspruch genommene Gebiet zu liefern - Bassick nicht nach Europa,

Th[REDACTED] nicht nach Nord- und Südamerika. Nach dem Vertrag war jeder Vertragspartei gestattet, ihr Schmier-System für die Erstausrüstung neuer Fahrzeuge oder anderer Vorrichtungen zu verkaufen, auch wenn diese Fahrzeuge oder Vorrichtungen in das der anderen Vertragspartei vorbehaltene Gebiet ausgeführt wurden. Der Ersatzteilbedarf sollte indes jeweils importiert und in erster Linie durch die Vertriebsorganisation des für das jeweilige Gebiet zuständigen Vertragspartners vertrieben werden. An diese Regelung hielten sich die Parteien mit einigen im Jahre 1935 - auf Seiten der Firma B[REDACTED] durch deren Rechtsnachfolgerin, die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] vereinbarten - Änderungen bis 1945.

Die Firma B[REDACTED] benutzte seit 1918 für ihr Schmier-System die Bezeichnung "Al[REDACTED]", die Firma L[REDACTED] U[REDACTED] Th[REDACTED] brachte ihre Geräte unter der Bezeichnung "Th[REDACTED] Schmier-System" auf den Markt. Im Jahre 1921 meldete B[REDACTED] die Bezeichnung "Al[REDACTED]" in den USA als Warenzeichen an. Die Th[REDACTED] S.A. ging zu der Bezeichnung "Té[REDACTED]" über und änderte spätestens 1922 ihre Firma in Té[REDACTED] S.A. um. Im gleichen Jahr meldete sie in Deutschland das Bildzeichen "Te[REDACTED]" für Schmiergeräte an. 1931/32 gründete die Té[REDACTED] S.A. zusammen mit der deutschen Firma Metallwerk Wi[REDACTED] die Klägerin, die Deutsche Te[REDACTED] GmbH, an der nach dem Vortrag der Klägerin die Firma Té[REDACTED] S.A. mit 50 % beteiligt ist, während sich die übrigen 50 % in deutschem Besitz befinden.

Die Klägerin meldete am 21. März 1932 das Wort "Te[REDACTED]" als deutsches Wortzeichen an, das für Schmier-



geräte sowie Kontrollapparate eingetragen ist. Am 19. Dezember 1932 meldete die Klägerin weiterhin das Zeichen "Al[REDACTED]" für Schmiergeräte aller Art als Warenzeichen für sich selbst an. Darüber kam es zu einem Briefwechsel mit der Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] Corp., der Rechtsnachfolgerin der Firma B[REDACTED]. Die Klägerin benutzte das für sie eingetragene Zeichen "Al[REDACTED]" nur für die von ihr im Rahmen des Ersatzteilgeschäftes vertriebenen Erzeugnisse der Firma St[REDACTED]-W[REDACTED].

Nachdem der oben erwähnte Vertrag im Jahre 1945 beendet worden war, räumte die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] der Klägerin 1950 ein Alleinvertriebsrecht für das Gebiet der Bundesrepublik ein, das sich auf Schmiergeräte und Unwuchtausgleichgeräte bezog. Dieser Vertrag endete am 31. Dezember 1952. 1953 kam es zu einer neuen Vereinbarung, wonach das Alleinvertriebsrecht der Klägerin auf Al[REDACTED]-Unwuchtausgleichsgeräte beschränkt wurde. Diesen Vertrag hat die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] am 18. November 1963 gekündigt. Im Jahre 1955 meldete die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] das Wort "Al[REDACTED]" in der Bundesrepublik als Warenzeichen für "elektronische Apparate zur Anzeige von Gleichgewichts- und Ungleichgewichtszuständen in Automobilrädern und zur Anzeige bestimmter Stellen und Grade derartiger Unwuchten darin" an. Die Klägerin erhob dagegen Widerspruch aus ihrer Al[REDACTED]-Eintragung von 1932 für Schmiergeräte. Sie nahm den Widerspruch jedoch auf Grund einer Vereinbarung vom September 1956 zurück, die in Ziffer 4 lautet:

"Die D[REDACTED] Te[REDACTED] GmbH wird ihren Widerspruch zurückziehen. Sie erklärt zugleich, daß sie das Zeichen "Al[REDACTED]" nicht zur Kennzeichnung für Waren im Bereich ihres Geschäftsbetriebes

benutzt hat und benutzen wird, ausgenommen solche Waren, die sie von St[REDACTED]-W[REDACTED] bezieht und unter deren Warenzeichen Al[REDACTED] weiterverkauft."

Das Zeichen "Al[REDACTED]" wurde darauf im Jahre 1956 für Unwuchtausgleichsgeräte für die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] eingetragen.

1962 wurde die Beklagte von der St[REDACTED]-W[REDACTED] Corp. und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft, der Al[REDACTED] Corp., als deutsche Tochtergesellschaft unter der Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] Al[REDACTED] GmbH gegründet. An der Beklagten ist weiterhin Herr McK[REDACTED] beteiligt. Als Gegenstand des Unternehmens ist im Handelsregister u.a. verzeichnet der Vertrieb von Al[REDACTED]-Erzeugnissen, wie Schmiermitteln für Fahrzeuge, Maschinen und Apparate sowie Apparate zur Feststellung schlechter Ausglei chung und zur Ausrichtung von Rädern. Die Beklagte hat unter ihrer Firma den Vertrieb von industriellen Schmiereinrichtungen der Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] Corp. in der Bundesrepublik aufgenommen. Sie hat eine Zeitungsanzeige (Anl. 7 der Klageschrift) erscheinen lassen, in der auf die zentralen Ölnebel-, Fett oder Ölschmiereinrichtungen der St[REDACTED]-W[REDACTED] Weltorganisation hingewiesen wird und die herausgehoben die Firma der Beklagten mit dem Wort "Al[REDACTED]" enthält.

Die Klägerin hat darauf wegen der Verwendung des Wortes "Al[REDACTED]" in der Firma der Beklagten sowie beim Vertrieb die vorliegende Klage erhoben und behauptet, die Bezeichnung "Al[REDACTED]" sei mit ihrer Bezeichnung "Te[REDACTED]" verwechslungsfähig. Dabei hat sie ausdrück-

lich erklärt, sie wolle sich insoweit nicht auf ihre Al- -Eintragung, sondern nur auf ihren Firmenbestandteil und das Warenzeichen "Te- -" stützen. Die Klägerin hat auf dem deutschen Markt für Einzelschmiereinrichtungen einen Marktanteil von 86 % und für Zentralschmieranlagen von ca. 30 %. Unter dem Zeichen "Al- -" hat sie nach ihrer Behauptung in den Jahren 1932 bis 1939 im Rahmen des Ersatzteilgeschäftes mit Al- -Waren, z.B. Schmiernippeln, einen Umsatz von insgesamt RM 380,--, seit 1953 auf dem Schmiermittelsektor einen Jahresumsatz von durchschnittlich DM 263,-- erzielt. Außerdem sind nach der Darstellung der Klägerin seit 1953 noch 166 Radauswuchter unter dem Zeichen "Al- -" von der Klägerin vertrieben worden. Erzeugnisse der Al- - und Te- -Gesellschaften werden unter diesen Zeichen in zahlreichen Ländern der Welt vertrieben, ohne daß dabei, wie die Klägerin einräumt, das Nebeneinanderbestehen der beiden Bezeichnungen Schwierigkeiten bereitet. Die Firma St- -W- - meldete 1963 das Warenzeichen "Al- -" beim Deutschen Patentamt an für die Waren "Ausrichtgeräte für Fahrzeugräder zum Feststellen und Messen von Einstellungsfehlern sowie Teile dieser Ausrichtgeräte". Dagegen legte die Klägerin sowohl aus ihrem Al- - wie aus ihrem Te- -Zeichen wegen Verwechslungsgefahr Widerspruch ein, den das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 26. Juli 1966 hinsichtlich "Al- -" wegen mangelnder Warengleichartigkeit, hinsichtlich des Widerspruchszeichens "Te- -" mangels Zeichenübereinstimmung zurückgewiesen hat.

Die Klägerin beruft sich zur Begründung der Verwechslungsgefahr auf dem hiesigen Markt auf eine besonders

starke Kennzeichnungskraft ihrer Bezeichnung "Te[REDACTED]". Sie hat dazu unter Vorlage des Ergebnisses einer demoskopischen Umfrage behauptet, "Te[REDACTED]" sei seit Jahrzehnten im Verkehr stark durchgesetzt. Seit 1932 habe sie unter diesem Zeichen mit großem Werbeaufwand ca. 15 Millionen Erzeugnisse umgesetzt, allein 8 Millionen davon seit 1954. Wenn die Beklagte die Bezeichnung "Al[REDACTED]" beim Vertrieb von Schmiereinrichtungen gebrauche, werde "Te[REDACTED]" in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt. Das brauche sie auch dann nicht hinzunehmen, wenn die Te[REDACTED]-Gesellschaften in anderen Ländern dies zugelassen hätten und die Bezeichnungen dort nebeneinander beständen. Zeichenrechtlich käme es allein auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik an.

Die Klägerin hat beim Landgericht beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. in die Löschung ihrer Firma "St[REDACTED]-W[REDACTED] Al[REDACTED] GmbH" einzuwilligen;
2. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen,
bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen, insbesondere von zentralen Ölnebel-, Fett- oder Ölschmiereinrichtungen die Bezeichnung "Al[REDACTED]" zu benutzen, auch wenn dies in der Form "St[REDACTED]-W[REDACTED]-Al[REDACTED] GmbH" geschieht;

3. der Klägerin über den Umfang der unter I, 2 gekennzeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe im einzelnen der Art und des Umfanges einer solchen Benutzung;

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

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat bestritten, daß die Klägerin für "Te [REDACTED]" mehr als eine normale Kennzeichnungskraft erworben habe. Die Umfrageergebnisse hat sie als nicht aussagekräftig beanstandet. Sie leugnet unter eingehender Darlegung die Verwechslungsgefahr und verweist besonders auf das reibungslose Nebeneinanderbestehen auf den ausländischen Märkten. Auch die Klägerin habe keine Bedenken gehabt, jahrzehntelang auf dem deutschen Markt für "Al [REDACTED]" zu werben. Auch habe die Klägerin durch Ziff. 4 der Vereinbarung von 1956 auf etwaige Verbotungsrechte verzichtet. Selbst wenn eine gewisse Verwechslungsgefahr bestehen sollte, sei das Verlangen der Klägerin mißbräuchlich. Die Firma Th [REDACTED] S.A., die Rechtsvorgängerin der Klägerin, habe sich seinerzeit bewußt an "Al [REDACTED]" angenähert und deshalb etwaige Verwechslungsgefahren auf sich genommen. Das müsse sich die Klägerin entgegenhalten lassen. Jedenfalls für Drittmärkte und das Ersatzteilgeschäft sei schon damals das Nebeneinander in Kauf genommen worden.

Die Klägerin versuche jetzt, sich den Folgen ihrer Konzernzugehörigkeit durch formale Einwendungen zu entziehen. Der Al[REDACTED]-Konzern habe seinerseits niemals der Eintragung von "Te[REDACTED]" in Drittländern widersprochen, sondern "Te[REDACTED]" noch dabei unterstützt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, mit Ausnahme des Anspruchs auf Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens "Al[REDACTED]" in Alleinstellung, für den kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Die Beklagte hat Berufung eingelegt und Klagabweisung beantragt. Die Klägerin hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie hat Anschlußberufung eingelegt und damit erneut beantragt, die Beklagte schlechthin zur Unterlassung der Bezeichnung "Al[REDACTED]" zu verurteilen, da auch dafür das Rechtsschutzbedürfnis zu bejahen sei. Ferner hat die Klägerin mit der Anschlußberufung ihre Anträge auf das Verbot des Gebrauchs der Bezeichnung "Al[REDACTED]" für den Vertrieb von Apparaten zur Feststellung der guten oder schlechten Ausgleichung und zur Ausrichtung von Rädern erweitert.

Das Berufungsgericht hat nach Beweiserhebung durch eine Umfrage bei Industrie- und Handelskammern unter Zurückweisung der Anschlußberufung das Urteil des Landgerichts geändert und die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin mit dem wieder auf das Warengbiet Schmiergeräte eingeschränkten Antrag, die Beklagte zu verurteilen,

- I. 1. in die Löschung des Wortes Al[REDACTED] in ihrer Firma "St[REDACTED]-W[REDACTED], Al[REDACTED] GmbH" einzuwilligen;

2. es bei Meidung von Strafen zu unterlassen, bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen, Schmiermitteln für Fahrzeuge, Maschinen und Apparate die Bezeichnung Alemite, insbesondere als Bestandteil ihrer Firma "St[REDACTED]-W[REDACTED] Al[REDACTED] GmbH" zu verwenden;
3. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfange sie die unter I Ziff. 2 gekennzeichneten Handlungen begangen hat.

II. Festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter I Ziff. 2 gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht stellt fest, daß nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme die Bezeichnung "Te[REDACTED]" im Gebiet der Bundesrepublik in Fachkreisen weithin bekannt sei. Deshalb sei, obwohl von Hause aus nicht gegeben, sowohl in klanglicher als in bildlicher Hinsicht eine gewisse Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil diese mit der Bekanntheit einer Bezeichnung wachse. Diese Gefahr sei hier jedoch nicht sonderlich groß, auch nur vorübergehender Natur, da die fachkundigen Käuferkreise, wenn die Bezeichnungen erst eine zeitlang nebeneinander bestünden,

diese ausreichend zu unterscheiden wissen würden. Angesichts dieser auch von der Klägerin eingeräumten Sachlage sei es mißbräuchlich (§ 1 UWG), wenn die Klägerin auf ihrer formalen Rechtsstellung beharre, denn es wäre angesichts der von den Muttergesellschaften beider Parteien im Jahre 1920 getroffenen Marktaufteilung und der daraus resultierenden weltweiten Entwicklung beider Gruppen ein für die Beklagte unzumutbares Ergebnis, wenn sie als einziges Unternehmen ihrer Gruppe auf die Ausnutzung der bedeutenden Al[REDACTED]-Marke verzichten, auf eine andere Kennzeichnung ausweichen müßte, und dadurch in ihrem Wettbewerb nicht unbeträchtlich behindert würde. Die Klägerin profitiere davon, daß sich auf Grund des Abkommens von 1920 das Zeichen "Te[REDACTED]" in den übrigen Ländern neben "Al[REDACTED]" unangefochten zu einem bedeutenden Zeichen habe entwickeln können. Der Ruf, den "Te[REDACTED]" im Ausland genieße, habe die Entwicklung der Klägerin zweifellos günstig beeinflusst. Mache sie sich durch Verwendung ihrer Marke diese Entwicklung zunutze, so könne sie der Beklagten nicht verwehren, sich diese Entwicklung ebenfalls nutzbar zu machen und, wie die Unternehmen der St[REDACTED]-W[REDACTED] Gruppe in anderen Ländern, die - zudem ältere - Bezeichnung "Al[REDACTED]" zu verwenden. Der Ausdehnung der in anderen Ländern seit langem abgeschlossenen Entwicklung zu einem unangefochtenen Nebeneinander der Streitzeichen auch auf das Gebiet der Bundesrepublik dürfe sich die Klägerin nicht wegen einer vorübergehenden Verwechslungsgefahr und der möglichen Gefahr einer zeitweiligen Schwächung ihres Zeichens widersetzen. Die Interessenlage sei auch nicht deshalb anders zu beurteilen, weil die Klägerin selbst

lange Jahre die Al[REDACTED]-Erzeugnisse unter dieser Bezeichnung in der Bundesrepublik in beschränktem Umfange vertrieben habe, denn die Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] habe sich nicht des Rechts begeben, nach Ablauf der Verträge ihr Zeichen in der Bundesrepublik selbst zu benutzen, was der Klägerin nicht zweifelhaft gewesen sein könne.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben im Ergebnis Erfolg. Auszugehen ist davon, daß die Klägerin Rechte aus einem älteren Zeichen geltend macht, dem das Berufungsgericht unter dem Gesichtspunkt des § 242 BGB den Schutz versagt hat. Daß der Grundsatz von Treu und Glauben, wie die Revision meint, zur Beschränkung der Rechte aus einem älteren Zeichen nur dann führen kann, wenn das ältere Recht ein unbenutztes schutzunwürdiges Formalrecht sei, kann in dieser Allgemeinheit nicht eingeräumt werden. Der Grundsatz von Treu und Glauben und das Verbot sittenwidriger Schädigung gilt allgemein und auch die Ausübung eines an sich schutzwürdigen Zeichenrechts kann unter besonderen Umständen als Rechtsmißbrauch angesehen werden. Insoweit ist dem Berufungsgericht im Ausgangspunkt beizutreten. Auch ist ihm zuzustimmen, wenn es offensichtlich davon ausgeht, daß der Inhaber eines inländischen Zeichens, das rechtmäßig begründet und insbesondere, wie hier, stark benutzt ist, grundsätzlich nicht mißbräuchlich handelt, wenn er sein Zeichen gegen ein später angemeldetes Zeichen verteidigt, selbst wenn dieses im Inland jüngere Zeichen im Ausland bereits weltweit durchgesetzt ist. Das folgt aus der territorial begrenzten Geltung der Warenzeichenrechte, auf der die Markenschutzgesetze beruhen. Dieser

Grundsatz würde weithin aufgehoben werden, wollte man die Verteidigung der inländischen Marke unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmißbrauchs schon deshalb erschweren, weil sie sich gegen eine sonst weltweit benutzte und bekannte Marke richtet. Vielmehr müssen auch in diesem Falle weitere Umstände hinzutreten, wenn die Rechtsverteidigung als mißbräuchlich betrachtet werden soll.

Die vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang vorgebrachten Gründe tragen im vorliegenden Fall eine solche Beurteilung jedoch nicht. Der Grundgedanke des Berufungsgerichtes ist es, "Te[REDACTED]" habe sich im Ausland auf der Grundlage des Vertrages von 1920 - also mit Einverständnis der St[REDACTED]-W[REDACTED] Gruppe - zu einem bedeutenden Zeichen entwickelt, wovon die Klägerin über den weltweiten Ruf Nutzen gehabt habe. Deshalb müsse sie der Beklagten - zum Ausgleich - hier die gleichen Möglichkeiten einräumen, selbst wenn ihr das schade.

Rechtsfehlerhaft ist daran bereits, daß das Berufungsgericht einen der Klägerin angeblich zugewachsenen Nutzen zur Grundlage seiner Entscheidung macht, obwohl es keinerlei Feststellungen darüber trifft, welcher Art und welcher Größe dieser Nutzen gewesen sein soll. Die Parteien haben darüber nichts vorgetragen. Lediglich zum Beweise, daß keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe, hat die Beklagte darauf verwiesen, daß die Zeichen in zahlreichen Ländern ohne Störung nebeneinander im Verkehr verwendet würden. Daraus folgt nichts in der vom Berufungsgericht angenommenen Richtung, daß

die Klägerin durch Zugeständnisse der St[REDACTED]-W[REDACTED] Gruppe bei der Entwicklung ihres Zeichens Vorteile gehabt habe. Der Parteivortrag steht in verschiedener Richtung einer solchen Annahme sogar entgegen. So hatte die Marktaufteilungsabrede gerade zum Ziel, die freie Entwicklung des Vertragspartners im vorbehaltenen Marktgebiet des anderen Teils zu verhindern. Deshalb hatte die Klägerin bis 1945 in den wirtschaftlich bedeutenden Räumen des amerikanischen Kontinents gerade keine auf diesem Vertrag beruhende besondere Entwicklungsmöglichkeit. Daß die Klägerin ihr Zeichen bis 1945 in Europa entwickeln konnte, beruhte auf ihrem vertraglichen Verzicht, sich in Amerika zu entfalten, kann demnach nicht einem wohlwollenden Verhalten der St[REDACTED]-W[REDACTED] Gruppe zugeschrieben werden. Über die Entwicklung auf den freien Märkten dritter Länder haben die Parteien nichts vorgebracht. Angesichts der lange zurückliegenden Zeiträume könnte ohne eingehenden Vortrag auch nicht festgestellt werden, wer dort im Sinne des Berufungsgerichts gegeben oder genommen hat und was davon nach Vertragsende noch berücksichtigungswert verblieben ist. Entgegen allen diesen Umständen bleibt für die Feststellung des Berufungsgerichts nur der ganz allgemeine Erfahrungssatz, daß angesichts des stark angewachsenen internationalen Verkehrs und sonstiger internationaler Verflechtungen die internationale Verbreitung eines Zeichens dem Ruf eines inländischen Zeichens nützlich ist. Das allein ist aber keine tragfähige Grundlage für die Feststellungen und Folgerungen des Berufungsgerichts.

Das Berufungsgericht hat auch den Zeitfaktor bei der Abwägung nicht ausreichend berücksichtigt. Die Ver-

tragsbeziehungen, auf deren weltweite Auswirkungen das Berufungsgericht sein Urteil stützt, sind 1945 beendet worden, da die Verträge von 1950 und 1953 lediglich das Gebiet der Bundesrepublik betrafen. Auch wenn man bis 1945 eine gewisse Bindung der Klägerin annehmen wollte, so war das Ende der Vertragsbeziehungen doch auch das Ende solcher Pflichten. Mehr als 20 Jahre nach Vertragsende eine Art Vorteilsausgleichung vorzunehmen, ist nach Lage des Falles durch den Grundsatz von Treu und Glauben nicht geboten. Allenfalls könnte diesem Gedanken Gewicht beigemessen werden, wenn die Vertragsparteien von 1920 ihre zeichenrechtlichen Beziehungen seinerzeit im Sinne einer Nichtangriffsabrede vertraglich gestaltet hätten und heute nur die Frage einer nachvertraglichen Wirkung im Rahmen des § 242 BGB zu beurteilen wäre. Da der Vertrag von 1920 aber keinerlei zeichenrechtliche Abreden enthielt, können ihm nach seinem zeitlichen Ablauf auch keine nachvertraglichen Duldungspflichten der Klägerin entnommen werden. Das Berufungsurteil enthält auch keine Feststellungen darüber, daß sich die beiden Gruppen während der Geltung des Vertrages von 1920 in anderer Form über ein weltweites zeichenrechtliches Nebeneinander verständigt hätten. Zwar verweist das Berufungsgericht darauf, daß sich das "Te[REDACTED]"-Zeichen neben "Al[REDACTED]" "unangefochten" habe entwickeln können, aber es enthält keine Anhaltspunkte dahin, daß dies auf einer Verständigung der Gruppen beruht hat. Das tatsächliche Nebeneinanderstehen in kartellfreien Ländern, aus dem das Berufungsgericht offenbar die mit der Formulierung "unangefochten" angedeutete Feststellung begründen will, reicht für diesen Schluß nicht aus.

Bei dieser Sachlage kann es nicht als mißbräuchlich angesehen werden, wenn die Klägerin mehr als 20 Jahre nach Vertragsende die ihr zustehenden Zeichenrechte gegenüber der Beklagten ausübt.

Mißbräuchlich handelt die Klägerin auch nicht deshalb, weil sie das Zeichen "Al[REDACTED]" selbst im Rahmen des bestehenden Alleinvertriebsrechts neben ihrem Zeichen "Te[REDACTED]" benutzt hat. Die jetzige Berufung auf die Verwechslungsgefahr ist nach den getroffenen Feststellungen nicht als Treu und Glauben widersprechendes widersprüchliches Verhalten zu beanstanden. Bis 1945 sicherte die vereinbarte Marktaufteilung die Klägerin gegen wirtschaftliche Nachteile einer Verwechselbarkeit der Zeichen, denn "Al[REDACTED]" konnte danach neben "Te[REDACTED]" keine selbständige Bedeutung gewinnen, weil es nur im Ersatzteilgeschäft verwendet werden sollte, das entsprechend dem Sinn der Vereinbarung keine beachtliche Bedeutung hatte. Zudem hatten etwaige Zeichenverwechslungen angesichts des gemeinsamen Vertriebs durch die Klägerin keine praktische Auswirkung. Völlig anders war die Lage aber, nachdem die Beklagte daran ging, "Al[REDACTED]" im Wettbewerb mit der Klägerin in der Bundesrepublik zu benutzen. Angesichts dieser unterschiedlichen Wettbewerbslage ist es kein treuwidrig widersprüchliches Verhalten, wenn die Klägerin sich nunmehr auf die Verwechslungsgefahr beruft. Die gleichen Gesichtspunkte gelten auch, soweit die Klägerin in den Jahren 1950 bis 1952 das Zeichen "Al[REDACTED]" für Schmiereinrichtungen gebraucht hat. Soweit die Klägerin darüber hinaus das Zeichen für Unwuchtanzeigergeräte gebraucht hat, kommt der erörterte Gesichtspunkt schon im Hinblick auf die fehlende Warengleichartigkeit nicht in Betracht.

III. Den Klageansprüchen steht auch nicht Ziff. 4 der Vereinbarung vom September 1956 entgegen, eine Frage, die das Berufungsgericht von seinem Standpunkt mit Recht nicht geprüft hat. Zunächst kann zweifelhaft sein, ob die Verpflichtung der Klägerin, das für sie eingetragene Warenzeichen "Al[REDACTED]" nicht zu benutzen, sich nicht nur auf die Dauer des Alleinvertriebsrechts der Klägerin für Al[REDACTED]-Erzeugnisse der Beklagten beziehen sollte. Diese Frage kann aber auf sich beruhen. Denn die Verpflichtung, eine bestimmte Kennzeichnung nicht für eigene Waren zu benutzen in Verbindung mit dem Recht, sie im Rahmen eines Alleinvertriebsrechts für die Waren eines Mitbewerbers zu verwenden, ist nicht gleichzusetzen mit einer Verpflichtung, dem Mitbewerber nach Beendigung des Alleinvertriebsvertrages die Benutzung dieses Warenzeichens für den Eigenvertrieb seiner Waren auch dann zu gestatten, wenn hierdurch eine Verwechslungsgefahr mit einem benutzten Warenzeichen des Vertragspartners heraufbeschworen wird. Denn die Interessenlage ist insoweit eine völlig andere. Solange die Klägerin ihr Warenzeichen "Te[REDACTED]" für ihre Schmiereinrichtungen benutzte und solange sie berechtigt war, in der Bundesrepublik in beschränktem Umfang die Warenbezeichnung "Al[REDACTED]" bei dem ihr vorbehaltenen Vertrieb von Waren der Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] zu verwenden, konnten ihr aus dem Nebeneinanderbestehen der beiden Warenzeichen schon deshalb keine Nachteile entstehen, weil ein etwaiger Irrtum, daß Al[REDACTED]-Erzeugnisse ihr als Hersteller, statt als Händler zugerechnet wurden, für sie keine wettbewerblichen Nachteile befürchten ließ. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß sich das Alleinvertriebsrecht der Klägerin 1956 nur auf Unwuchtausgleichsgeräte

bezog, die das Bundespatentgericht zu Recht nicht als warengleichartig mit den Waren erachtet hat, die im Warenverzeichnis des Warenzeichens "Al[REDACTED]" der Klägerin aufgeführt sind. Eine völlig andere Wettbewerbssituation ergab sich aber, wenn nunmehr die Beklagte selbst unter der Bezeichnung "Al[REDACTED]" den Vertrieb ihrer Erzeugnisse in der Bundesrepublik aufnahm, und zwar auch derjenigen Waren, nämlich Schmiereinrichtungen, die mit den Erzeugnissen der Klägerin warengleich sind. Bei dieser Sachlage konnte, falls hierdurch eine betriebliche Verwechslungsgefahr hervorgerufen wurde, der Klägerin ernstlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen, falls sie dieser Warenbezeichnung nicht auf Grund ihres seit Jahren benutzten Warenzeichens "Te[REDACTED]" entgegentreten konnte. Aus dem Verzicht auf die Benutzung von "Al[REDACTED]" für eigene Waren kann hiernach nicht auch ein Verzicht auf die Geltendmachung zeichenrechtlicher Ansprüche aus dem Zeichen "Te[REDACTED]" gegenüber einer Eigenbenutzung von "Al[REDACTED]" durch die Beklagte im Gebiet der Bundesrepublik geschlossen werden.

IV. Der Rechtsstreit ist jedoch zur Entscheidung im Sinne der Klägerin nicht reif, weil die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Verwechslungsgefahr nicht ausreichen. Antrag I der Klageschrift geht dahin, die Beklagte zur Einwilligung in die Löschung des Wortes "Al[REDACTED]" in ihrer Firma St[REDACTED]-W[REDACTED] Al[REDACTED] GmbH zu willigen, während nach Antrag II die Beklagte verurteilt werden soll es zu unterlassen, die Bezeichnung "Al[REDACTED]", insbesondere als Bestandteil ihrer Firma St[REDACTED]-W[REDACTED]

Al[REDACTED] GmbH zu verwenden. Das Berufungsgericht hat lediglich die beiden Zeichen auf ihre Verwechslungsfähigkeit geprüft und insgesamt die Verwechslungsgefahr bejaht. Eine solche pauschale Beurteilung ist rechtsfehlerhaft, denn die Verwechslungsgefahr zwischen der vollen Firma der Beklagten und dem Zeichen "Te[REDACTED]" kann unter Umständen anders zu beurteilen sein als die zwischen den beiden Warenzeichen. Für eine gesonderte Prüfung bestand für das Berufungsgericht um so mehr Anlaß, als es schon die Verwechslungsgefahr der Zeichen von Hause aus verneint und sie auch unter Berücksichtigung der festgestellten Verkehrsgeltung als "nicht sonderlich groß" und bald zu beseitigen bezeichnet. Zumindest unter solchen Umständen könnten, selbst wenn vorwiegend "Al[REDACTED]" in der Firma der Beklagten den Eindruck bestimmt, die zusätzlichen Firmenbestandteile St[REDACTED]-W[REDACTED] ausreichen, die Verwechslungsgefahr auf ein rechtlich unerhebliches Maß herabzudrücken, zumal es sich um erkennbar ausländische Namensbestandteile handelt. Dabei fällt zusätzlich ins Gewicht, daß die beiderseitigen Firmen gegenüber Fachkreisen benutzt werden, in denen die Klägerin nach den getroffenen Feststellungen seit Jahrzehnten bekannt ist und durch den Firmenbestandteil "D[REDACTED]" als ein deutsches, jedenfalls nicht als englisches oder amerikanisches Unternehmen, wie der Name der Beklagten nahelegt, erscheint.

Demgemäß war das Urteil auf die Revision aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen.

Krüger-Nieland

Alff

Simon

Merkel

Bundesrichter Dr. Girisch
befindet sich im Urlaub
und ist deshalb verhindert
zu unterschreiben.

Krüger-Nieland