

BUNDESGERICHTSHOF

I ZR 53/74

BESCHLUSS

Verkündet

am 1.6. MAI 1975

Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Firma R[REDACTED] GmbH, K[REDACTED]-K[REDACTED], G[REDACTED] Straße [REDACTED],
vertreten durch ihre Geschäftsführer Heinz J. A[REDACTED] und
Manfred Kn[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Uniport Kü[REDACTED] KG, M[REDACTED] 1, R 3, 2,
vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter
Werner Kü[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 1975 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Alff, Dr. Sprenkman, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

beschlossen:

Der Rechtsstreit wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den von der Beklagten beim Deutschen Patentamt eingereichten Antrag auf Löschung des Klagezeichens - AZ 874 951 - S 76/72 Lösch - ausgesetzt.

Gründe

Die Klägerin ist Inhaberin des am 4. Februar 1969 angemeldeten und am 10. November 1970 eingetragenen Warenzeichens 874951 Torch für Gas- und Benzinfeuerzeuge, Feuerzeuggas, sämtliche Waren aus englischsprachigen Ländern importiert oder für den Export bestimmt. Sie benutzt dieses Zeichen zur Kennzeichnung von Gasfeuerzeugen.

Die Beklagte vertreibt unter anderem einen Lötbrenner, der mit Gas betrieben wird und auf dessen Sockel in erhabener Schrift die Worte

R
VARAFLAME TORCH
LÖTBRENNER

stehen.

- 3 -

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihres Warenzeichenrechts. Sie hat gegen die Beklagte Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht erhoben.

Die Beklagte hat zur Begründung ihres Klageabweisungsantrags ausgeführt:

Das Wort TORCH werde von ihr nicht warenzeichenmäßig, sondern lediglich als beschreibende Angabe verwendet. Es sei, da eine für jedermann erkennbare reine Beschaffenheitsangabe, auch für Gasfeuerzeuge eine schutzunfähige und irreführende Bezeichnung. Das Klagezeichen sei daher löschungsreif. Gasfeuerzeuge und Gaslötbrenner seien überdies keine gleichartigen Waren. Schon daran scheiterten zeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin. Die Klägerin habe im übrigen ihre Ansprüche verwirkt. Ihr Klagebegehren sei auch rechtsmißbräuchlich, weil sie gewußt habe, daß die Beklagte seit 1965 die beanstandete Bezeichnung verwende, und das Klagezeichen mit dem Ziel angemeldet habe, dieser die Weiterverwendung der Bezeichnung unmöglich zu machen. Ein Schadensersatzanspruch stehe der Klägerin schon deshalb nicht zu, weil ihr durch den Vertrieb der angegriffenen Gaslötbrenner kein Schaden entstanden sei.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 20. September 1972 beim Deutschen Patentamt beantragt, das Klagezeichen gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG zu löschen. Über diesen Antrag ist noch nicht entschieden.

Das Landgericht hat die Beklagte wie folgt verurteilt:



1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und einer an ihrem Geschäftsführer zu vollziehenden Haftstrafe bis zu 6 Monaten unter Hinweis auf §§ 15, 24 WZG verboten, Gas-Lötbrenner mit dem Zeichen TORCH auf dem Sockel in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.
2. Die Beklagte hat Auskunft darüber zu geben, wieviele der solchermaßen gekennzeichneten Lötbrennersockel sie ab 10. November 1970 in Verkehr gebracht oder feilgehalten hat.
3. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Benutzung des WZ TORCH in der in Ziffer 1 angegebenen Weise ab 10.11.1970 entstanden ist.

Das Urteil weicht insofern vom Klageantrag ab, als das Landgericht die Beklagte nicht - wie beantragt - zur Rechnungslegung, sondern zur Auskunftserteilung verurteilt und die Nebenansprüche auf die Zeit ab 10. November 1970 (Eintragung des Klagezeichens) begrenzt hat.

In der Berufungsinstanz hat die Beklagte beantragt,

- a) das Urteil des Landgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen.
- b) den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Deutschen Patentamtes in der Löschungssache 874951 - S 76/72 - Lösch - auszusetzen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihre in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiter. Sie wiederholt ihren Antrag, den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zur Entscheidung über ihren gegen das

Klagezeichen gerichteten Löschantrag auszusetzen.

Die Besonderheiten des Streitfalls rechtfertigen es, den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des gegen das Klagezeichen gerichteten Löschantrags auszusetzen (§ 148 ZPO).

Dem Berufungsgericht dürfte darin zu folgen sein, daß das Klagebegehren nicht etwa daran scheitert, daß ihm der Einwand des Rechtsmißbrauchs oder der Verwirrung entgegenstünde. Auch seiner Begründung, mit der es die Warengleichartigkeit von Gasfeuerzeugen und den von der Beklagten vertriebenen Gas-Lötbrennern, die zeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnung und die Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen bejaht, wird man folgen müssen. Ob die Klägerin mit ihrem Klagebegehren durchdringen wird, hängt daher letztlich davon ab, ob sich das Klagezeichen in dem von der Beklagten eingeleiteten Lösungsverfahren behaupten kann, oder ob es nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG der Löschung verfällt, weil seine Eintragung hätte versagt werden müssen. Da das Patentamt als Eintragungsbehörde von Amts wegen das Vorliegen von Eintragungshindernissen bis zum Abschluß des Eintragungsverfahrens zu berücksichtigen hat, kommt es in dem Lösungsverfahren darauf an, ob im Zeitpunkt der Eintragung des Klagezeichens ein absoluter Lösungsgrund vorgelegen hat (vgl. den Senatsbeschluß vom 7. Februar 1975 - I ZB 1/74 - Elzym m.w.N., Betrieb 75, 637), das Klagezeichen "Torch" also in jenem Zeitpunkt - wie die Beklagte meint und im Lösungsverfahren geltend macht - eine Beschaffenheitsangabe für Gasfeuerzeuge war (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG). Der Prozeßvortrag der Parteien bietet hierfür keinen hinreichenden Anhalt.

Eine neue Situation hat sich indes daraus ergeben, daß der von der Beklagten kurz vor der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz überreichte Beschluß des Bundespatentgerichts vom 11. Dezember 1973 in der Beschwerdesache 26 W (pat.) 289/72 inzwischen rechtskräftig geworden ist. In jener Entscheidung hat das BPatG die Anmeldung (der Beklagten) des Warenzeichens "Torch" für die Ware "Lötbrenner" mit der Begründung zurückgewiesen, das Wort sei eine der englischen Sprache entnommene Angabe über die Beschaffenheit der angemeldeten Ware (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG). Da nach der Feststellung des Berufungsgerichts Gasfeuerzeuge und Gas-Lötbrenner warengleichartig sind, bedarf es für die Entscheidung des vorliegenden Rechtstreits nunmehr weiterer tatsächlicher Ermittlungen. Das Revisionsgericht ist gehindert, diese selbst anzustellen. Es erschien daher geboten, in diesem Ausnahmefall den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Lösungsverfahrens auszusetzen.

Krüger-Nieland

Alff

Sprenkmann

v. Gamm

Schwerdtfeger

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle