

Für das Nachschlagewerk!
Nicht für die Amtliche Sammlung!

2477 047

13
-54

Gesetz: WZG §§ 1, 15, 24

- Rechtssatz: 1. Benutzt der Inhaber eines Vorratszeichens dieses viele Jahre hindurch nicht (hier: ungefähr 30 Jahre), so liegt ihm die Darlegungs- und Beweispflicht dafür ob, daß er im Hinblick auf Art und Größe seines Betriebes, die verschiedene Art der von ihm herausgebrachten Erzeugnisse sowie Art und Umfang seiner Vorratszeichen, insbesondere in ihrer Beziehung zu der Art der einzelnen Erzeugnisse, noch ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Vorratszeichens besitzt.
2. Der Umstand, daß der Inhaber eines Vorratszeichens dieses laufend gegen kollidierende Anmeldungen oder Eintragungen verteidigt hat, genügt nicht für den Nachweis eines schutzwürdigen Interesses an der Aufrechterhaltung des Zeichens.

Aktenzeichen: I ZR 61/55
Urteil des BGH vom 11. Dezember 1956

OLG Köln

12-3 154 269

34

I ZR 61/55

Verkündet am 11. Dezember 1956
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Geschäfts-
stelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma Ch[REDACTED] H[REDACTED] Aktiengesellschaft, F[REDACTED]-
[REDACTED] a.M., vertreten durch den Vorstand,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Apotheker M[REDACTED] GmbH, B[REDACTED], vertreten durch
ihren Geschäftsführer,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 1956 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Nastelski, Dr. Christoph und Dr. Spreng ..

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts in Köln vom 16. Februar 1955
wird auf Kosten der Klägerin zurückge-
wiesen.

Von Rechts wegen

54

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin, die eine chemische Fabrik betreibt, ist Inhaberin des bisher nicht benutzten Warenzeichens "Odorex". Dieses ist seit dem 13. Juni 1927 unter Nr 374 310 in der Warenzeichenrolle u.a. für Arzneimittel und chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke eingetragen und jeweils bei Fälligkeit erneuert und nach dem Kriege aufrechterhalten worden. Es hat nach der eigenen Angabe der Klägerin Vorratscharakter.

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "Ex. Odor Grün Pilettes", aber auch unter "Ex. Odor Grün" ein Chlorophyll-Präparat gegen Körper- und Mundgeruch sowie gegen verschiedene Gesundheitsstörungen. Im Widerspruchsverfahren hat das Patentamt die von der Beklagten am 22. Januar 1951 beantragte Eintragung der Bezeichnung "Ex. Odor Grün Pilettes" als Warenzeichen für die Waren der Klasse 2 und teilweise auch für die der Klasse 34 versagt wegen der Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit dem vorgenannten der Klägerin. Aus demselben Grunde wurde auch die Eintragung der von der Beklagten nicht benutzten und als Defensivzeichen gedachten Bezeichnung "Ex. Odor" abgelehnt. Beide Verfahren schweben vor dem Beschlußsenat des Patentamts.

Die Klägerin hält den Bestandteil "Ex. Odor" der von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen "Ex. Odor Grün Pilettes" und "Ex. Odor Grün" für verwechslungsfähig mit ihrem eingetragenen Warenzeichen "Odorex". Es handle sich jeweils um dasselbe Wort, innerhalb dessen die Beklagte nur die letzten Silben umgestellt habe. Für einen beachtlichen Teil des Verkehrs werde sich ferner, so macht sie geltend, aus dem Sinn-



gehalt des Warenzeichens "Odorex" einerseits und der von der Beklagten benutzten Bezeichnung andererseits ergeben, daß die unter diesen Bezeichnungen vertriebenen Präparate zur Desodorierung seien. Dadurch werde die Verwechslungsgefahr noch erhöht.

Die Beklagte hat trotz der im November 1952 geschehenen Abmachung die Benutzung der beanstandeten Bezeichnungen nicht eingestellt.

Mit der Klage verlangt die Klägerin Verurteilung der Beklagten, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihrer Waren oder in der Werbung für ihre Waren die Bezeichnung "Ex. Odor" zu benutzen sowie auf ihren Warenumpackungen und auf ihrem Werbematerial die Bezeichnung "Ex. Odor" unkenntlich zu machen. Ferner fordert sie Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung über den Umfang des bisherigen Gebrauchs der beanstandeten Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten.

Die Beklagte, die Klageabweisung beantragt hat, hat geltend gemacht, für einen Schutz des seit fast 30 Jahren nicht benutzten Klagezeichens fehle es an einem berechtigten Interesse der Klägerin, da diese außer dem Klagezeichen noch zahlreiche weitere Vorratszeichen besitze. Ferner wendet die Beklagte ein, sie habe für ihre Bezeichnung "Ex. Odor Grün Pilettes" bereits vor der Abmahnung der Klägerin Verkehrsgeltung erlangt. Zudem sei das Zeichen der Klägerin, da es sich nur aus den Worten "Odor" und "ex" zusammensetze, eine in dieser Form nicht schutzfähige Beschaffenheitsangabe. Schließlich hat die Beklagte auch eine Verwechslungsmöglichkeit bestritten.

- 4 -

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist zurückgewiesen worden.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter, während die Beklagte um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat ebenso wie das Landgericht dahingestellt gelassen, ob die Beklagte für ihre beanstandeten Warenbezeichnungen Verkehrsgeltung erworben hat sowie ob die beiderseitigen Bezeichnungen Beschaffenheitsangaben enthalten und ob sie verwechslungsfähig sind. Das Berufungsgericht hat dem Klagezeichen die Schutzfähigkeit aus dem Gesichtspunkte unzulässiger Rechtsausübung versagt.

Bei dem Klagezeichen handelt es sich unstreitig um ein sog. Vorratszeichen, also um ein Zeichen, das der Zeicheninhaber nicht sofort benutzen, sondern für eine künftige Benutzung vorrätig halten will. Bei Prüfung der Schutzfähigkeit des Klagezeichens gehen das Berufungsgericht und das Landgericht in Übereinstimmung mit der herrschenden Rechtsauffassung (BGHZ 10, 211 - Nordona; Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, § 1 WZG Anm 14) davon aus, daß nach geltendem Recht Voraussetzung des Warenzeichenschutzes nicht die Benutzung des Warenzeichens ist, sondern daß der Benutzungswille des Warenzeicheninhabers genügt, und daß ein solcher Benutzungswille auch bei Vorratszeichen grundsätzlich anzunehmen sei. Aus diesen Erwägungen lehnt das Berufungsgericht ebenfalls die vom Landgericht und von

Pinzger Anm 10. z § 1 WZG und in der Rechtsprechung (KG West - GRUR 1951, 414 [415]; OLG Hamburg, GRUR 1949, 375 [379]) vertretene Ansicht ab, wonach es zu den Anspruchsvoraussetzungen von Warenzeichen gehöre, daß innerhalb angemessener Frist nach Eintragung des Warenzeichens dessen Benutzung erfolge. Dazu führt das Berufungsgericht zutreffend aus, es würde zu einer großen Rechtsunsicherheit führen, wenn man im Wege der Rechtsprechung die Wirksamkeit eines Zeichenrechts von der Benutzung in angemessener Frist abhängig machen wollte. Allgemeine Grundsätze, welcher Zeitraum insoweit als angemessen anzusehen sei, ließen sich nicht aufstellen. Die Entscheidung könne daher nur auf die besonderen Umstände des Einzelfalles abgestellt werden. Der Inhaber eines fünf, zehn oder zwölf Jahre alten Vorratszeichens hätte somit keinerlei Sicherheit, ob sein Zeichen noch gelte oder ob es schon zu einem Scheinzeichen ohne wirklichen Schutz geworden sei. Mit Recht bemerkt das Berufungsgericht insoweit weiter, daß eine Regelung der Geltung eines Zeichens durch zeitliche Begrenzung der Nichtbenutzung bei der nach Meinung vieler drohenden Verstopfung der Warenzeichenrolle zwar empfehlenswert sei, daß eine solche Regelung jedoch nur vom Gesetzgeber getroffen werden könne, denn sie bedeutet die Einführung eines indirekten Zwanges zur Benutzung eines Warenzeichens.

Das Berufungsgericht stellt seine Entscheidung auf den in dem oben angeführten Urteil des erkennenden Senats unter Hinweis auf RGZ 97, 90; 111, 195 ausgesprochenen und vom Schrifttum gebilligten (vgl Baumbach Hefermehl aaO Anm 15) Grundsatz ab, daß Warenzeichen vollen Zeichenschutz genießen, soweit sie nicht ohne Verfolgung eigener Rechtsschutzbedürfnisse lediglich eine unangemessene Beeinträchtigung fremden Wettbewerbs zum Ziele haben. Es mißt dabei dem Umstande,

daß ein Warenzeichen ungebührlich lange Zeit unbenutzt geblieben sei, nur die Bedeutung einer aus dieser Sachlage heraus sich ergebenden Umkehrung der Darlegungs- und Beweislast dahin bei, daß in solchen Fällen der Inhaber des Warenzeichens nunmehr diejenigen Umstände dartun müsse, die sein schutzwürdiges Interesse an der Fortgeltung des Zeichenschutzes als gegeben erscheinen ließen. Dazu führt das Berufungsgericht aus: wenn der Benutzungswille des Zeicheninhabers auch grundsätzlich zu unterstellen sei, so sei es doch klar, daß eine solche Unterstellung mit jedem Jahr der Nichtbenutzung des Warenzeichens an Überzeugungskraft verliere. Irgendwann einmal müsse daher der Zeitpunkt gekommen sein, an dem die Berufung auf den fortbestehenden Benutzungswillen gegenüber konkreten Bedürfnissen des Verkehrs als Mißbrauch eines nur noch formalen Rechts erscheine. Somit könne es bei dieser Prüfung nicht allein auf den Zeitfaktor ankommen, sondern es müßten vielmehr die Betriebsverhältnisse des Zeicheninhabers und die Bedürfnisse des Verkehrs, insbesondere innerhalb der einschlägigen Branche, berücksichtigt werden, also die konkrete Sachlage in Betracht gezogen werden, die der Zeicheninhaber am besten zu übersehen vermöge. Das Vorliegen solcher zu Gunsten der Klägerin hinsichtlich des Klagezeichens sprechender Umstände verneint das Berufungsgericht. Es sei, so führt das Berufungsgericht weiter aus, nicht ersichtlich, daß die Klägerin zu der fast 28 Jahre währenden Nichtbenutzung des Klagezeichens etwa durch Kriegs- oder Nachkriegsverhältnisse veranlaßt worden sei. Sie besitze außerdem zwischen 70 und 90 Vorrats- und Defensivzeichen und bringe im Jahre nach ihrer Angabe etwa 3 neue Erzeugnisse auf den Markt, für die sie ihre Vorratszeichen bereit halte. Auch wenn man berücksichtige, daß die Klägerin als Erzeuger von Arzneimit-

teln einen besonderen Bedarf für Vorratszeichen habe, könne bei dieser Sachlage von einem schutzwürdigen Interesse der Klägerin nicht mehr die Rede sein. Sie behindere mit dem Klagezeichen auch den Verkehr erheblich; denn bei der heu- tigen Nachfrage nach desodorierenden Kosmetikartikeln be- stehe für Warenkennzeichnungen, die im Ähnlichkeitsbereiche des Klagezeichens lägen, ersichtlich ein starkes Bedürfnis. Daß die Klägerin das Klagezeichen in zahlreichen Fällen durch Abmahnung oder Widerspruch erfolgreich verteidigt habe, vermöge ihre Lage nicht zu stärken, denn es handle sich in- soweit nicht um eine Ingebrauchnahme des Klagezeichens. Sie habe vielmehr das Zeichen "Odorex" nur in seiner Eigenschaft als Vorratszeichen verteidigt, wobei letztlich offenbleibe, ob das zu Benutzungs- oder zu Sperrzwecken geschehen sei.

Diese im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegen- den Erwägungen des Berufungsgerichts lassen einen entschei- dungserheblichen Rechtsirrtum nicht erkennen.

Zu Unrecht wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, wonach vorliegend die Klägerin für das Bestehen eines schutzwürdigen Interesses an der Auf- rechterhaltung des Klagezeichens darlegungs- und beweis- pflichtig sei. Sie meint, diese Auffassung des Berufungs- gerichts beruhe auf einer Verkennung der zwischen Vorrats- und Defensivzeichen bestehenden rechtlichen Unterschiede; nur bei Defensivzeichen müsse der Zeicheninhaber grundsätz- lich ein Bedürfnis nachweisen. Die Rüge kann nicht durch- greifen. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob es sich vorliegend um eine echte Umkehrung der Darlegungs- und Be- weislast handelt, wie das Berufungsgericht meint. Der für

die Rechtswirksamkeit eines Vorratszeichens erforderliche Benutzungswille des Zeicheninhabers ist, wie bereits oben angeführt, nach allgemeiner Rechtsauffassung ohne weiteres als gegeben anzusehen, so daß grundsätzlich der Verletzer den Gegenbeweis führen muß (so auch LM WZG § 11² Anm.). Wenn jedoch diese für den Benutzungswillen des Zeicheninhabers sprechende tatsächliche Vermutung durch jahrzehntelange Nichtbenutzung des Zeichens an Kraft verloren hat, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei hier annimmt, so ist es Sache des Zeicheninhabers darzulegen und zu beweisen, daß er an der Aufrechterhaltung des Zeichens jetzt noch ein schutzwürdiges Interesse hat. Maßgebend dafür sind die konkreten Betriebsverhältnisse des Zeicheninhabers, die dieser auch, wie das Berufungsgericht zutreffend hervorgehoben hat, am besten übersehen kann. Insoweit kommen vorliegend in Betracht Art und Größe des Betriebes der Klägerin, die verschiedene Art der von ihr herausgebrachten Erzeugnisse sowie Art und Umfang ihrer Vorratszeichen, insbesondere in ihrer Beziehung zu der Art der einzelnen Erzeugnisse. Auf die große Zahl der überhaupt für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen schlechthin kommt es nicht entscheidend an (BGHZ 10, 211 [215]). Auch das Schrifttum hält den Zeicheninhaber im Falle jahrelanger Nichtbenutzung eines Vorratszeichens für beweispflichtig für das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses an der Aufrechterhaltung des Zeichens (Baumbach-Hefermehl aaO Anm 15; Reimer Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht Kap 16 Anm 2).

Dafür, daß das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung der Frage, ob ein solches schutzwürdiges Interesse der Klägerin anzuerkennen sei, die für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen unrichtig gewürdigt hat, ist entgegen der Mei-

nung der Revision kein Anhalt gegeben. Der Hinweis des Berufungsgerichts auf die für die Klägerin eingetragenen Vorrats- und Defensivzeichen (70 bis 90) ohne nähere Unterscheidung und Darlegung der Art und des Umfanges dieser Vorratszeichen kann aus dem Zusammenhange der Urteilsausführungen nur dahin verstanden werden, daß die Klägerin hinsichtlich Art und Umfang dieser Vorratszeichen ihrer Darlegungs- und Beweispflicht nicht nachgekommen sei. Darin ist, wie oben ausgeführt, ein Rechtsfehler nicht zu erblicken.

Auch die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Klägerin durch die Geltendmachung des jahrzehntelang nicht benutzten Vorratszeichens den freien Wettbewerb erheblich behindere, ist rechtlich nicht zu beanstanden (vgl auch RG in GRUR 1927, 304 Typobar).

Die weitere Rüge der Revision, aus der bloßen Tatsache eines längeren Zeitablaufs ohne tatsächliche Benutzung des Warenzeichens könne kein Schluß darauf gezogen werden, daß in Wahrheit überhaupt keine Absicht der Zeichenbenutzung bestehe, sondern nur eine Hemmung des Wettbewerbs dritter Personen beabsichtigt sei, steht mit den Ausführungen des Berufungsgerichts in Widerspruch. Dieses hat der längeren Benutzung des Klagezeichens nur eine Bedeutung für die Darlegungs- und Beweispflicht beigemessen. Darin ist, wie ausgeführt, ein Rechtsfehler nicht zu sehen.

Die Revision meint ferner, das Berufungsgericht habe bei Prüfung des Vorliegens eines schutzwürdigen Interesses auf Seiten der Klägerin nicht berücksichtigt, daß das Klagezeichen seinem Sinngehalt nach für Erzeugnisse bestimmt sei,

die der Bekämpfung oder Beseitigung von Gerüchen dienen, und daß erst im letzten Jahrzehnt ein ausgeprägtes Bedürfnis für solche Mittel am Markt der pharmazeutischen und kosmetischen Mittel festzustellen sei. Wenn die Klägerin, so führt die Revision aus, im Jahre 1927 die mögliche Entstehung einer solchen Marktlage vorausgesehen habe, so sei ihr Rechtsschutzinteresse an dem Klagezeichen in erhöhtem Maße begründet, nachdem jene Möglichkeit sich verwirklicht habe. Dem kann nicht gefolgt werden. Das Berufungsgericht stellt fest, daß die Klägerin mit dem Klagezeichen den Verkehr, der eine starke Nachfrage nach desodorierenden Kosmetik-Artikeln zeige, erheblich behindere. Diese Feststellung und die daraus und aus den besonderen Betriebsverhältnissen der Klägerin gezogene Folgerung des Berufungsgerichts, daß ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der Aufrechterhaltung des Klagezeichens von ihr nicht dargetan sei, wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß die Klägerin bereits im Jahre 1927 ein Bedürfnis für solche Mittel vorgesehen hat, da die Klägerin trotz des jetzt bestehenden erheblichen Bedürfnisses für solche Präparate ihr Warenzeichen bisher nicht benutzt hat.

Außerdem vermißt die Revision eine tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts darüber, daß die Klägerin nicht die Absicht zur Benutzung des Klagezeichens habe; der Vortrag der Klägerin, wonach diese wiederholt vor der Benutzung des Warenzeichens für ein neues Erzeugnis gestanden, schließlich aber die Benutzung noch zurückgestellt habe, sei nicht widerlegt. Auch diese Beanstandung kann der Revision nicht zum Erfolge verhelfen. Für die Feststellung, daß die Klägerin nicht die Absicht zur Benutzung des Klagezeichens habe, lag für das Berufungsgericht keine Veranlassung vor, da es, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei an-

genommen hat, Aufgabe der Klägerin war, darzutun und zu beweisen, daß ihr trotz der Nichtbenutzung des Klagezeichens ein besonderes Schutzbedürfnis für dieses zuzuerkennen sei. Dies hat die Klägerin nicht dargetan.

Soweit die Revision in diesem Zusammenhange noch bemängelt, der Vortrag der Klägerin, sie habe wiederholt vor der Benutzung ihres Klagezeichens gestanden, schließlich aber dessen Benutzung noch zurückgestellt, sei nicht widerlegt, so ist zwar richtig, daß die Klägerin dies vorgetragen hat. Auf die Nichtberücksichtigung dieses Vorbringens durch das Berufungsgericht kann aber eine Verfahrensrüge aus § 286 ZPO nicht mit Erfolg gegründet werden, da dieser Vortrag der Klägerin die erforderliche nähere tatsächliche Darlegung vermissen läßt.

Schließlich hat die Revision noch geltend gemacht, das Berufungsgericht habe die umfangreichen Bemühungen der Klägerin zum Schutze ihres Zeichens unrichtig und der Lebenserfahrung widersprechend gewürdigt. Die Klägerin habe allein in 31 Verfahren in Deutschland ihr Zeichen gemäß der überreichten Liste vor dem Patentamt und vor Gerichten durch Widerspruch verteidigt und sich entsprechend auch im Ausland bemüht. Derartige Bemühungen widersprächen der Annahme, das Klagezeichen solle lediglich den freien Wettbewerb hemmen. Kein Industrieller wende so umfangreiche Bemühungen und Kosten für einen solchen Zweck auf. Mit diesem Vorbringen der Klägerin über ihre Bemühungen zum Schutze ihres Zeichens, die nur ein Indiz für ihr Interesse an der Aufrechterhaltung des Zeichens darstellen, hat sich das Berufungsgericht in ausreichender und rechtsirrtumsfreier Weise auseinandergesetzt und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß diese Bemühungen der

Klägerin nicht geeignet seien, ihr schutzwürdiges Interesse an dem Klagezeichen zu begründen, da es sich bei diesen Bemühungen der Klägerin nicht um eine Ingebrauchnahme des Zeichens handle. Sie habe vielmehr ihr Zeichen nur in seiner Eigenschaft als Vorratszeichen verteidigt; dabei bliebe noch offen, ob das zu Benutzungs- oder Sperrzwecken geschehen sei. In diesen Ausführungen des Berufungsgerichts tritt ein Rechtsfehler nicht zutage.

Bei dieser Sach- und Rechtslage hat das Berufungsgericht die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen.

Nach alledem war die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Wilde Krüger-Nieland Nastelski Christoph Spreng