

# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 66/67

URTEIL

Verkündet am  
4. Juni 1969  
Werner,  
Justizobersekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Ferdinand M., handelnd unter der Firma  
Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik, Gasse No.   
gegenüber der P. post, K.-Eh., Vo  
Straße ,

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr.   
und Dr. -

gegen

die Elise B. GmbH, Be. (G.), W.straße ,  
vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kaufmann Petrick  
V., ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr.   
und Dr. -

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

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in Berlin vom 31. März 1967 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger hat am 14. April 1965 die Bezeichnung "L[REDACTED]" zur Eintragung als Warenzeichen angemeldet, unter anderem für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle und Seifen. Die Beklagte hat gegen die Anmeldung Widerspruch eingelegt. Für sie ist seit 1953 die gleiche Bezeichnung, unter anderem für die oben angegebenen Waren, eingetragen. Der Kläger hält diesen Widerspruch für einen Rechtsmißbrauch und hat behauptet, die Beklagte habe zu keiner Zeit die Absicht gehabt, das Warenzeichen zur Kennzeichnung ihrer Waren zu benutzen. So habe sie das Zeichen niemals verteidigt, sondern die verwechslungsfähigen Neueintragungen "R[REDACTED] L[REDACTED]-P[REDACTED]", "L[REDACTED]-A[REDACTED]", "L[REDACTED]me", "N[REDACTED]-L[REDACTED]" und "L[REDACTED]ce" zugelassen. Ferner habe sie 1954 der

Firma E[REDACTED] Ar[REDACTED] gestattet, für ein Parfume die Bezeichnung "My L[REDACTED]" zu benutzen. Im Jahre 1960 habe sie mit der Firma R[REDACTED] Inc., N[REDACTED] Y[REDACTED], eine Abgrenzungsvereinbarung getroffen, in der sie ihre eigenen Benutzungsrechte beschränkt habe, um eine gute Bezahlung zu erlangen. Bei dieser zeichenrechtlichen Lage sei es mißbräuchlich, wenn die Beklagte der Eintragung eines weiteren "L[REDACTED]"-Zeichens widerspreche. Demgegenüber habe er, der Kläger, ein schutzwürdiges Interesse an der Eintragung insofern, als er eine ganze Anzahl von deutschen und internationalen Warenzeichen mit dem schutzbegründenden Bestandteil "Li[REDACTED]" bzw. "Am[REDACTED]" besitze, deren Verteidigung durch das Zeichen "L[REDACTED]" unter dem Gesichtspunkt der Abstandslehre erschwert werde.

Der Kläger hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Eintragung des von ihm unter dem Aktenzeichen [REDACTED]/[REDACTED] am [REDACTED]. [REDACTED] 1965 angemeldeten Wortzeichens "L[REDACTED]" einzuwilligen und demgemäß den am [REDACTED]. [REDACTED] 1965 aus dem deutschen Warenzeichen Nr. [REDACTED] [REDACTED] "L[REDACTED]" erhobenen Widerspruch zurückzunehmen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat jeden Mißbrauch in Abrede gestellt und behauptet, sie habe das Warenzeichen "L[REDACTED]" zumindest seit 1940 benutzt und benutze es noch immer. Dazu hat sie Preislisten aus den Jahren 1940, 1950 bis 1953 und eine undatierte



Preisliste vorgelegt, die sämtlich Artikel unter der Bezeichnung "L[REDACTED]" aufführen, vom Kläger jedoch als manipuliert und nicht beweiskräftig für eine tatsächliche Benutzung des Warenzeichens bezeichnet werden. Die Vereinbarungen mit den Firmen E[REDACTED] Ar[REDACTED] und R[REDACTED] habe sie, die Beklagte, aus kaufmännisch zwingenden Gründen eingehen müssen. So habe ihr die Firma R[REDACTED] anderenfalls eine Wettbewerbsklage wegen der ausländischen Aufmachung ihrer, der Beklagten, Erzeugnisse angedroht. Gerade der Kläger sei nicht berechtigt, ihr unzulässige Rechtsausübung vorzuwerfen, da er selbst in großem Umfange Vorratszeichen zu Tauschzwecken habe eintragen lassen und auch gar nicht beabsichtige, das Zeichen "L[REDACTED]" zur Warenbezeichnung zu benutzen. Aus der Eintragung verwechslungsfähiger Zeichen könne der Kläger nichts herleiten, da diese Zeichen jedenfalls durch Zusätze und Abwandlungen einen ihr ausreichend erscheinenden Abstand hielten, während der Kläger eine identische Bezeichnung eintragen lassen wolle.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Kammergericht hat die dagegen gerichtete Berufung zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger den erhobenen Anspruch weiter, die Beklagte tritt dem entgegen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht stellt zunächst fest, die Beklagte habe das Zeichen "L [REDACTED]" für Parfume, Toilettenwasser und für Badeöl in der Vergangenheit benutzt. Es gründet diese Feststellung auf das Vorbringen der Beklagten und die Angaben in den im Tatbestand genannten Preislisten. Unter diesen Umständen, so führt es weiter aus, wäre es Sache des Klägers gewesen darzulegen und zu beweisen, daß die Beklagte das Warenzeichen "L [REDACTED]" nicht benutzt und auch nicht den Willen habe, es in absehbarer Zeit in Benutzung zu nehmen. Die bloße Behauptung, es handele sich bei den Preislisten um Manipulationen, reiche dafür nicht aus. Der Widerspruch der Beklagten gegen die Anmeldung des Klägers sei auch nicht deshalb mißbräuchlich, weil sie gegen die Zeichen "L [REDACTED]-P [REDACTED]" etc. nicht vorgegangen sei. Den Abstand, den diese Zeichen durch die jeweiligen Zusätze zu "L [REDACTED]" einhielten, habe die Beklagte als für ihre Interessen ausreichend ansehen dürfen, weil "L [REDACTED]" nur verhältnismäßig schwach kennzeichne und die Hersteller bekannter Kosmetika, zu denen die Beklagte gehöre, ihre Waren in starkem Maße durch ihre Firma kennzeichneten. Diese Umstände zwängen nicht zu der Annahme, daß der Widerspruch gegen die Eintragung eines vollkommen identischen Zeichens mißbräuchlich sei. Entsprechendes gelte für die Vereinbarungen mit den Firmen E [REDACTED] Ar [REDACTED] und R [REDACTED], denen verständliche kaufmännische Erwägungen zugrunde gelegen hätten.

II. Die Revision greift die Feststellung an, daß die Beklagte das Zeichen benutzt habe. Das Berufungsgericht habe dabei das Vorbringen des Klägers übergangen, daß die Beklagte kein einziges Produkt unter der Bezeichnung "L [REDACTED]" in Verkehr gebracht habe. Darauf und nicht auf den Eintrag in Preislisten komme es an. Da die Beklagte keine Angaben über Zeit und Umfang des tatsächlichen Vertriebes gemacht habe, hätte das Berufungsgericht ohne weiteres auf mangelnde Benutzung schließen müssen. Auch habe das Berufungsgericht gegen § 139 ZPO verstoßen, da es den Kläger nicht aufgefordert habe, für die mangelnde Benutzung Beweis durch Parteivernehmung zu beantragen. Schließlich habe das Berufungsgericht zu Unrecht angenommen, daß es keinen Rechtsmißbrauch darstelle, wenn die Beklagte zwar gegen die Eintragung des Klägers Widerspruch erhebe, dagegen die Eintragung anderer Zeichen geduldet und darüber hinaus die erwähnten zeichenrechtlichen Vereinbarungen geschlossen habe. Diese zahlreichen Duldungshandlungen ergäben in einer Gesamtschau, daß die Beklagte kein Interesse an der Aufrechterhaltung des Ausschließungsrechts habe, weshalb der Widerspruch mißbräuchlich sei.

III. Diese Angriffe sind im Ergebnis erfolglos. Das Berufungsgericht geht offenbar davon aus, daß die Beklagte das Zeichen "L [REDACTED]" derzeit nicht benutzt, denn es trifft Feststellungen über die Benutzung nur dahin, daß die Beklagte das Zeichen bis vor wenigen Jahren benutzt habe und es läßt die rechtliche Bedeutung der in der letzten mündlichen Verhandlung überreichten Preislisten für 1967 ausdrücklich dahingestellt. Bei dieser Sachlage würde es

allerdings aus wettbewerbsrechtlichen Gründen einen Mißbrauch formalen Zeichenrechts darstellen, wenn die Beklagte Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens des Klägers erheben würde, obwohl sie ihr Zeichen künftig nicht zur Kennzeichnung von Waren, sondern lediglich als Handelsobjekt benutzen wollte. Denn wenn auch das förmliche Zeichenrecht den Gebrauch des Zeichens nicht voraussetzt (BGH GRUR 1957, 224 - Odorex; 1963, 533 - Windboy), so muß doch der Zeicheninhaber unbeschadet sonstiger Anforderungen an die Schutzwürdigkeit wenigstens den Willen haben, das Zeichen bestimmungsgemäß zu benutzen, wenn er mit Erfolg anderen Wettbewerbern die Eintragung eines gleichlautenden oder verwechslungsfähigen Zeichens verwehren will.

Ohne Rechtsfehler kommt das Berufungsgericht aber hier zu dem Ergebnis, daß der Kläger keine Tatsachen vorgetragen oder bewiesen hat, die die Feststellung rechtfertigen könnten, die Beklagte habe nicht den Willen, ihr Warenzeichen künftig zu benutzen. Solche Tatsachen vorzubringen, war hier Sache des Klägers, wie das Berufungsgericht richtig angenommen hat. Allerdings ist es bei Vorratszeichen dann Sache des Inhabers darzulegen, daß er noch ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Zeichens hat, wenn er das Zeichen ungewöhnlich lange Zeit nicht benutzt hat (vgl. BGH aaO - Odorex; GRUR 1965, 665, 667 - Liquiderma). Eine solche längere Nichtbenutzung hat das Berufungsgericht hier im Hinblick auf die Feststellung verneint, daß die Beklagte das schon 1950 bis 1953 benutzte Zeichen auch nach 1960 noch gebraucht habe. Unter der Voraussetzung, daß diese Feststel-

lung rechtlich bedenkenfrei getroffen ist, ist das nicht zu beanstanden. Eine derartige Verwendung spricht dafür, daß ein Warenzeichen für den Betrieb des Zeicheninhabers einen schutzwürdigen Wert darstellt, selbst wenn es zeitweise und auch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht gebraucht wird (BGH aaO - Liquiderma). Die Revisionsangriffe gegen die Feststellung, daß die Beklagte das Zeichen in den genannten Jahren verwendet hat, richten sich gegen tatrichterliche Feststellungen, deren Nachprüfung im Revisionsverfahren nur in engem Rahmen zulässig ist. Auf Rechtsfehlern beruht diese Feststellung nicht. Das Berufungsgericht durfte hier die Feststellung der Benutzung auf die Erwähnung in den Preislisten stützen, denn, wie es mit Recht hervorhebt, entspricht es kaufmännischen Gepflogenheiten, daß in Preislisten verzeichnete Waren auch auf den Markt gebracht werden. Jedenfalls ist dieser Schluß berechtigt, wenn sie in den Preislisten mehrerer Jahre aufgeführt werden, wie das hier festgestellt ist. Auf die vom Berufungsgericht mit Recht als unsubstantiiert zurückgewiesene Behauptung, es habe sich bei diesen Preislisten um reine Manipulationen gehandelt, ist die Revision nicht mehr zurückgekommen. Zu Unrecht rügt die Revision in diesem Zusammenhang, das Berufungsgericht habe seine Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO verletzt, indem es den Kläger nicht aufgefordert habe, Parteivernehmung zu beantragen für seine Behauptung, es sei zu keiner Zeit ein Produkt mit der Bezeichnung "L[REDACTED]" in den Verkehr gelangt. Für einen solchen Hinweis bestand bei der Prozeßlage kein Anlaß.

Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsfehler das Verhalten der Beklagten gegenüber den späteren Anmeldungen "L- P" etc. nicht dahin gewürdigt, daß die Beklagte das Zeichen "L" ernstlich nicht mehr benutzen wolle. Zwar kann es gegen die Annahme des Benutzungswillens sprechen, wenn ein Zeichen gegen verwechslungsfähige Neuansmeldungen nicht verteidigt wird. Doch gilt dies nicht schlechthin, sondern nur unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Gründe, die dabei maßgebend waren. Wenn das Berufungsgericht hierbei in Betracht gezogen hat, daß das Zeichen "L" nur eine verhältnismäßig schwache Kennzeichnungskraft hat und daß der verbleibende Abstand im Rahmen der stärker die Firma herausstellenden Bezeichnungsgewohnheiten der Beklagten deren Interesse noch genügen konnte, dann ist das aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wird auch von der Revision nicht im einzelnen angegriffen.

Auch die Würdigung der zeichenrechtlichen Vereinbarungen der Beklagten mit den Firmen E Ar und R Inc. ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zutreffend stellt das Berufungsgericht darauf ab, ob die Beklagte sich mit diesen Abkommen trotz ihrer Zugeständnisse die Möglichkeit erhalten hat, das Zeichen für eigene Zwecke noch sinnvoll zu nutzen und welche Schlüsse die Gründe des Nachgebens der Beklagten im Hinblick auf ihren Benutzungswillen aufdrängen. Wenn es insoweit ausführt, kaufmännische Gründe seien in beiden Fällen für das Nachgeben maßgebend gewesen und nicht die Absicht, aus dem Zeichenbesitz Kapital zu schlagen, so ist dies

rechtlich bedenkenfrei, denn die Beklagte konnte dadurch erreichen, daß die Vertragspartner davon absahen, die Beklagte wegen deren auf eine ausländische Herkunft ihrer Erzeugnisse hindeutenden Werbung in Anspruch zu nehmen. Es kann dahinstehen, ob gegen eine solche Vereinbarung aus dem Gesichtspunkt der Irreführung Bedenken bestehen, jedenfalls rechtfertigt sie nicht den Schluß auf einen mangelnden Benutzungswillen. Dies um so weniger, als die Beklagte der Firma E [REDACTED] Ar [REDACTED] nur die Mitbenutzung einer wenigstens abgewandelten Bezeichnung ohne eigene Eintragung zugestanden hat und die Firma R [REDACTED] auf Make up-Produkte für die ebenfalls abgewandelte Bezeichnung "L [REDACTED]-P [REDACTED]" beschränkt blieb.

IV. Die Revision sieht einen Rechtsmißbrauch auch darin, daß die Beklagte die anderen genannten Zeichen geduldet, gegen die Anmeldung des Klägers aber Widerspruch erhoben hat. Wenn sie damit meinen sollte, die Beklagte behandle den Kläger in mißbräuchlicher Weise ungleich, dann muß sie sich, von anderem abgesehen, entgegenhalten lassen, daß sie als einzige ein völlig identisches Zeichen angemeldet hat, die Tatbestände mithin nicht vergleichbar sind. Unerörtert kann danach bleiben, welchen Einfluß die vom Kläger nicht bestrittene Behauptung auf die rechtliche Beurteilung haben

würde, daß der Kläger das Zeichen selbst garnicht zur Kennzeichnung von Waren benutzen wolle (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive).

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Alff

Simon

Merkel

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

Krüger-Nieland