

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG §§ 1, 24

King

- a) Schwebende Verhandlungen über die Einräumung einer Warenzeichenlizenz rechtfertigen in der Regel nicht die Annahme eines schutzwürdigen Interesses an der Aufrechterhaltung eines Warenzeichens, das unangemessen lange nicht benutzt worden ist.
- b) Nimmt der Inhaber eines wegen Nichtbenutzung löschungsreifen Zeichens die Benutzung wieder auf, kann er sich dem Inhaber eines jüngeren Zeichenrechts gegenüber auch dann auf den älteren Zeitrang seines Zeichens nicht berufen, wenn das jüngere Zeichen vor Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens angemeldet worden ist.

BGH, Urt. v. 26. Oktober 1973 - I ZR 67/72 - OLG Köln
LG Bonn

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 67/72

URTEIL

Verkündet am

26. Oktober 1973

Z u g ,
Justizobersekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma N. [REDACTED] G. [REDACTED] GmbH, W. [REDACTED], P. [REDACTED]straße [REDACTED],
vertreten durch ihren geschäftsführenden Gesellschafter,
Konsul K. [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

Firma B. [REDACTED] Zigarettenfabrik GmbH, Hamburg 36, Esplanade 39,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Eduard S. [REDACTED], ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 1973 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Köln vom 24. März 1972 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung von Zigaretten. Die Klägerin ist Inhaberin der beiden Wortzeichen WZ Nr. 227.872 "King de Nestor Gianaclis", angemeldet am 27. Juni 1918, und WZ Nr. 273.832 "Queen", angemeldet am 11. Juni 1921. Sie behauptet, sie verfüge ferner über die Wortbildzeichen WZ Nr. 455.835 und 455.836, 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. Die Klägerin brachte bis zum zweiten Weltkrieg mehrere Jahrzehnte Zigaretten gehobener Qualität unter den Wortbildzeichen Nr. 455.835 und 455.836 und von 1951 bis 1958 eine Zigarette unter der Marke "KING" auf den Markt. Nach ihrer Behauptung wurde die Marke "Queen" von der Firma Brinkmann alsdann noch eine Reihe von Jahren in Lizenz hergestellt. Seit Februar 1971 bringt die Klägerin Zigaretten unter der Marke "Nestor" in den Handel, seit Herbst 1971 auch wieder unter der Bezeichnung "Nestor Gianacis Cigaretten KING", und zwar unter Verwendung des Wortbildzeichens Nr. 455.835.

Auf die Anmeldung vom 20. Februar 1965 wurde für die Beklagte das Wortzeichen "King's Superior" unter der Nr. 804.153 eingetragen. Dabei sind beide Worte in gleichgroßer Schrift gedruckt. Die Klägerin hat gegen dieses Zeichen Widerspruch erhoben. Das Deutsche Patentamt hat durch Beschluß vom 7. August 1969 die zeichenrechtliche Übereinstimmung dieses Zeichens mit den Zeichen Nr. 455.835 und Nr. 227.872 der Klägerin festgestellt und die Löschung des Zeichens Nr. 804.153 angeordnet. Gegen diesen Beschluß hat die Beklagte Erinnerung eingelegt, über die bisher nicht entschieden wurde. Die Beklagte verfügt ferner über das Wortbildzeichen Nr. 607.475 "King's NAVY CUT" (angemeldet am 9. Dezember 1949) und das Warenzeichen Nr. 770.476 "King City" (angemeldet am 17. Oktober 1962).

Die Beklagte vertreibt seit dem Frühjahr 1966 Zigaretten unter der Marke "Kings Superior". Dabei ist das Wort "Kings" in großen Buchstaben von schwarzer

oder dunkelbrauner Farbe gedruckt, während das Wort "Superior", alle Buchstaben groß, unter dem Wort "Kings" steht, in roter Farbe gehalten ist und nur etwa 1/3 der Größe der Buchstaben des Wortes "Kings" erreicht.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Zeichenrechte.

Die Beklagte hat die Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen geleugnet und dazu unter anderem darauf hingewiesen, daß sie "Kings" nicht in Alleinstellung verwende, das Wort "Kings" sich als Abkürzung für "King Size" als Beschaffenheitsangabe eingebürgert habe und "King" als Bestandteil der Klagezeichen kein selbständiger Schutz zugebilligt werden könne. Das Wort sei in einer großen Anzahl von Drittzeichen enthalten. Sie hat des weiteren bestritten, daß die beiden WZ 455.835 und 455.836 wirksam auf die Klägerin übertragen worden seien.

Die Klägerin hat beantragt, der Beklagten bei Strafandrohung zu untersagen, zur Kennzeichnung von Zigaretten die Bezeichnung "Kings" zu benutzen, die Beklagte zur Auskunftserteilung zu verurteilen und ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin unter Aufrechterhaltung ihrer übrigen Klageanträge das Unterlassungsbegehren in Anpassung an die angegriffene Ausführung darauf gerichtet, der Beklagten zu untersagen, zur

Kennzeichnung von Zigaretten die Bezeichnung "Kings" warenzeichenmäßig in Alleinstellung mit dem Zusatz "Superior" zu benutzen.

Die Beklagte hat in der zweiten Instanz zu ihrer Rechtsverteidigung zusätzlich unter anderem geltend gemacht, das Klagebegehren sei rechtsmißbräuchlich, weil die Klägerin ihre Warenzeichen über einen längeren Zeitraum nicht benutzt habe.

Dem hat die Klägerin entgegengehalten, sie verhandle seit 1956 mit der Firma Brinkmann über eine Lizenzvergabe an ihren Zeichen Nr. 227.872 und Nr. 455.835 (im folgenden "King"-Zeichen genannt). Diese Verhandlungen seien bisher allein daran gescheitert, daß die Beklagte 1966 die angegriffene Kennzeichnung in Benutzung genommen habe. Auch die Möglichkeit, ihr Zeichen selbst in Benutzung zu nehmen, sei ihr dadurch erschwert worden.

Das Berufungsgericht hat nach Einholung einer gutachtlichen Äußerung des Deutschen Industrie- und Handelstages die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Ansprüche weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat mit der Begründung, daß eine Verwechslung der angegriffenen Kennzeichnung mit den "King"-Zeichen, auf die die Klägerin ihre Ansprüche stützt, nicht zu befürchten sei, warenzeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin aus diesen Warenzeichen verneint.

II. 1. Der hiergegen gerichteten Revision mußte der Erfolg versagt bleiben. Das Berufungsgericht hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Ob das Berufungsgericht die Verwechslungsfähigkeit der Streitzeichen, wie die Revision meint, nicht hätte verneinen dürfen, kann dahinstehen; denn die Klage ist schon deshalb abzuweisen, weil ihr der Einwand des Rechtsmißbrauchs entgegensteht. Dabei kann zu Gunsten der Klägerin unterstellt werden, daß das Wortbildzeichen Nr. 455.835 ihr rechtswirksam übertragen worden und sowohl der vor 1951 bis 1958 erfolgte Vertrieb der Zigarettensmarke "King" als auch die Wiederaufnahme des Vertriebs von Zigaretten unter Verwendung des Wortbildzeichens Nr. 455.835 im Jahre 1971 als ernsthafte Benutzung zumindest des letztgenannten Warenzeichens anzusehen sind.

2. Wenn auch hiernach davon auszugehen wäre, daß die Klägerin dieses Zeichen seit 1971 wieder benutzt, könnte sie sich der Beklagten gegenüber auf diese Benutzung nicht berufen, weil letztere ein Recht an der angegriffenen Kennzeichnung erworben hat, als das Klagezeichen wegen Nichtbenutzung bereits löschungs-

reif war (BGH GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister).

Voraussetzung für die Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit eines eingetragenen Warenzeichens ist die für den Bestand des Zeichenrechts erforderliche Benutzungsabsicht. Sie wird bei einer ordnungsgemäßen Zeichenanmeldung zunächst vermutet. Hat der Zeicheninhaber das Zeichen in der Vergangenheit bereits in Benutzung genommen, die Benutzung dann aber eingestellt, spricht für ihn die Vermutung, daß er die Benutzung demnächst wieder aufnehmen will. Die Überschreitung eines angemessenen Zeitraumes zur Wiederaufnahme der Zeichenbenutzung ist indes ein Beweisanzeichen dafür, daß dem Zeicheninhaber der Benutzungswille fehlt (BGH aaO m.w.N.). Es ist dann seine Sache, darzutun, daß er auch weiterhin das Zeichen zu benutzen beabsichtigt und ein schützenswertes Interesse an dem Zeichen besitzt. In der Vergangenheit hat die Rechtsprechung die Frage, innerhalb welcher Zeitspanne dem Zeicheninhaber die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Benutzung zuzumuten gewesen wäre, unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalles entschieden, ohne sich auf eine allgemein gültige Zeitgrenze festzulegen. Angesichts der durch das Gesetz vom 4. September 1967 erfolgten Neuregelung ist jedoch, wie der erkennende Senat bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht hat (GRUR 1971, 251, 252 - Oldtimer; GRUR 1971, 409, 411 - Stallmeister), davon auszugehen, daß der angemessene Zeitraum für die Benutzungsaufnahme nunmehr grundsätzlich 5 Jahre beträgt. Diese Zeitspanne hat die Klägerin mit der 13-jährigen Benutzungspause von 1958 bis 1971 weit überschritten.

Die Umstände, die die Klägerin als ursächlich für die langjährige Nichtbenutzung ihrer "King"-Zeichen vorträgt - nämlich die Lizenzverhandlungen mit der Firma Brinkmann und die Ingebrauchnahme der gegnerischen Kennzeichnung - reichen nicht aus, ihr Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Zeichen im Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Benutzung im Jahre 1971 noch als schützenswert anzusehen. Hätte die Firma Brinkmann mit Zustimmung der Klägerin innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach 1958 die "King"-Zeichen in Benutzung genommen, wäre allenfalls eine solche tatsächliche Drittbenutzung in Anpassung an die Neuregelung des Gesetzes vom 4. September 1967 (§ 5 Abs. 7 Satz 2 WZG) der Klägerin zuzurechnen. Dazu ist es jedoch nicht gekommen.

Es bestehen Bedenken, ob überhaupt Lizenzverhandlungen eines Zeicheninhabers, dem der eigene Benutzungswille fehlt, ein schützenswertes Interesse an der Aufrechterhaltung des Zeichens zu begründen vermögen. Das berechnete Interesse der Mitbewerber, ihre zeichenrechtlichen Dispositionen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Zeichenbestandes wirtschaftlich und zeichenrechtlich vernünftig treffen zu können, erfordert eine größtmögliche Transparenz und Überschaubarkeit der rechtsbeständigen Warenzeichen. Der Zeichenanmelder sieht sich ohnehin der Gefahr ausgesetzt, daß der Inhaber eines älteren unangemessen lange nicht benutzten, verwechselbaren Zeichens, das er, der Anmelder, als löschungsreif angesehen hat, besondere persönliche, betriebliche oder andere Umstände nachweist, die trotz langer Nichtbenutzung nach der bisherigen Rechtsprechung den Bestand des Zeichens rechtfertigen. Im Kern wird

sich daran auch durch die vom Vorabgesetz getroffene Regelung wenig ändern, wonach dem Inhaber eines 5 Jahre nicht benutzten Zeichens gestattet wird, nachzuweisen, daß Umstände vorlagen, unter denen die Benutzung in diesem Zeitraum nicht zumutbar war. Mit diesen von der Rechtsordnung aus Billigkeitsgründen zugelassenen Einwendungen muß jeder Zeichenanmelder rechnen. Sowohl die bisherige Rechtsprechung hierzu als auch die Neuregelung durch das Vorabgesetz beruhen auf der Erwägung, daß der Zeicheninhaber unter Berücksichtigung seiner und seiner Mitbewerber nach Treu und Glauben abzuwägenden Interessen keinen Rechtsverlust durch von ihm nicht oder nur beschränkt beeinflussbare wirtschaftliche, betriebliche oder ähnliche Umstände erleiden soll. Fehlt ihm aber der Wille, das Zeichen selbst in Benutzung zu nehmen und fehlt es ferner an einer ihm zuzurechnenden Drittbenutzung innerhalb einer angemessenen Zeitspanne, können die erfolglosen Bemühungen des Zeicheninhabers, das Zeichen in Lizenz zu vergeben, nicht als ein besonderer Umstand angesehen werden, auf den dieser sich zur Rechtfertigung der Nichtbenutzung berufen kann. Solche Bemühungen unterliegen weitgehend seinem eigenen Einfluß- und Entschließungsbereich und sind nicht mit den von ihm nicht oder nur beschränkt beeinflussbaren objektiven Umständen, die einer Inbenutzungnahme entgegenstehen, und die nach der geltenden Rechtsordnung ihm nicht zum Nachteil gereichen sollen, gleichzusetzen. Lizenzverhandlungen werden in der Regel intern, für Außenstehende weder erkennbar noch durchschaubar und - wie auch im vorliegenden Fall - zum Teil mündlich geführt. Inhalt und Ernsthaftigkeit solcher Verhand-

lungen lassen sich oft nur schwer feststellen. Im übrigen ist die Gefahr des Mißbrauchs mit fingierten Lizenzverhandlungen nicht von der Hand zu weisen. Es würde zu einer nicht vertretbaren Rechtsunsicherheit führen und der Bestrebung, die zeichenrechtliche Situation allgemein durchschaubarer zu gestalten, zuwiderlaufen, wollte man dem Zeicheninhaber grundsätzlich gestatten, mit der Berufung auf schwebende Lizenzverhandlungen die Nichtbenutzung des Zeichens zu rechtfertigen.

Zwar läßt sich nicht generell ausschließen, daß im Einzelfall ausnahmsweise auch einmal ernsthafte Lizenzverhandlungen einen relevanten Umstand im Sinne der bisherigen Rechtsprechung sein können. Ein solcher Ausnahmetatbestand liegt hier aber nicht vor. Nach den eigenen Angaben der Klägerin begannen die Lizenzverhandlungen bereits 1956 und hatten 1971 - nach 15-jähriger Dauer - noch zu keinem konkreten Ergebnis geführt. Es ist auch nicht so, daß der beabsichtigte Lizenzvertrag lediglich daran gescheitert wäre, daß die Beklagte 1966 mit der angegriffenen Kennzeichnung auf dem Markt erschien. Wie sich aus der von der Klägerin überreichten, mit der Firma Brinkmann geführten Korrespondenz und aus ihrem übrigen Prozeßvortrag ergibt, wurden die Verhandlungen von Anfang an dadurch beeinträchtigt, daß die Frage, ob die Klägerin über das damals noch für ihre frühere Cairoer Muttergesellschaft eingetragene Kombinationszeichen WZ Nr. 455.835 verfügen konnte, noch der Klärung bedurfte. Aber selbst nachdem ihre Differenzen mit der Gesellschaft in Cairo - wie sie behauptet - am 13. September 1963 durch einen Vergleich bereinigt worden waren, verstrichen weitere Jahre, ohne daß es zu einem

Lizenzvertrag gekommen wäre. Es mag dahingestellt bleiben - worauf es, wie noch auszuführen sein wird, für die Entscheidung nicht ankommt - ob angesichts dieses von der Klägerin vorgetragenen Sachverhalts ihre beiden "King"-Zeichen bereits löschungsreif waren, als die Beklagte 1966 mit der angegriffenen Kennzeichnung auf dem Markt erschien. Denn selbst wenn die Klägerin damals noch ein s c h u t z w ü r d i - g e s Interesse an den Zeichen gehabt hätte, und man in Rechnung stellt, daß die neue Situation die Lizenzverhandlungen zusätzlich belastete, kann sich die Klägerin keinesfalls darauf berufen, daß ihr wegen der zu befürchtenden Marktverwirrung nicht zuzumuten gewesen wäre, nunmehr selbst die Zeichen wieder in Benutzung zu nehmen. Letztlich hat sie 5 Jahre danach - aus welchen Beweggründen auch immer - die Benutzung wieder aufgenommen, zu einem Zeitpunkt also, als die Voraussetzungen hierfür angesichts der Tatsache, daß die Beklagte inzwischen bereits einige Jahre mit der angegriffenen Aufmachung auf dem Markt war, wesentlich ungünstiger waren als 1966.

Waren somit 1971, als die Klägerin die Benutzung des Warenzeichens Nr. 455.835 wiederaufnahm, ihre "King"-Zeichen bereits löschungsreif, kann sie sich gegenüber der angegriffenen Kennzeichnung auf die formalen Zeichenrechte nicht berufen, ohne daß es darauf ankäme, ob die Löschungsreife bereits eingetreten war, als die Beklagte ihr Zeichen anmeldete (so auch Heydt, GRUR 1972, 298 im Zusammenhang mit der Erörterung der Epigran II-Entscheidung, GRUR 1971, 355, 356, in der diese Frage wegen der Besonderheiten des Falles allerdings nicht geprüft werden brauchte, und der "Stallmeister"-Entscheidung, GRUR 1971, 409,

410). In seinem Leitsatz 1 zur "Stallmeister"-Entscheidung hat der Senat ausgesprochen, daß der Inhaber eines wegen Nichtbenutzung löschungsreifen Zeichens, der dieses Zeichen erst in Benutzung genommen hat, nachdem ein anderer ein Zeichenrecht an einem verwechslungsfähigen Zeichen erworben hat, sich diesem gegenüber nicht auf den älteren Zeitrang der Eintragung seines Warenzeichens berufen kann. Dieser Grundsatz ist nicht nur anzuwenden, wenn das ältere Zeichen schon zur Zeit der Anmeldung des jüngeren Zeichens löschungsreif war, sondern auch dann, wenn das jüngere Zeichen bereits vor dem Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens angemeldet worden ist. Im letzteren Falle droht dem Anmelder zwar zunächst die latente Gefahr, seine mit der Anmeldung erworbene formale Rechtsposition durch einen Angriff des Inhabers des prioritätsälteren Rechts zu verlieren. Mit Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens wird indes diese Gefahr endgültig mit der Wirkung behoben, daß der mit der Anmeldung erworbenen Rechtsposition nunmehr das ältere Zeichen nicht mehr entgegengehalten werden kann. Auch eine spätere Inbenutzungnahme des älteren Zeichens ändert daran nichts. Sie wirkt der jüngeren Anmeldung gegenüber nur ex nunc.

III. Soweit die Klage auch auf die im Tatbestand aufgeführten "Queen"-Zeichen gestützt wird, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß die Klageansprüche mangels Verwechslungsgefahr abgewiesen. Ob die Klägerin sich der Beklagten gegenüber überhaupt auf diese Zeichen berufen kann, bedarf daher keiner Prüfung.

IV. Der Sachverhalt bietet auch für einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz, der nur unter ganz besonderen Umständen in Betracht gezogen werden kann, keine Grundlage. Daß die Klagezeichen, wie die Klägerin behauptet, vor dem zweiten Weltkrieg weltbekannte Zigarettenmarken waren, reicht nicht aus, um die Verwendung der beanstandeten Kennzeichnung als unlauter erscheinen zu lassen.

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

Krüger-Nieland

Sprenkmann

Merkel

Schönberg

Schwerdtfeger