

Nachschlagewerk: , a

BGHZ:                   nein

---

WZG § 5 Abs. 7 Satz 1; § 6 Abs. 2; § 11 Abs. 1 Nr. 1, 4

S I L V A

- a) War ein Warenzeichen im Zeitpunkt der Anmeldung und Bekanntmachung eines jüngeren Zeichens wegen langjähriger Nichtbenutzung löschungsreif und hat die Zeicheninhaberin erst danach die Zeichenbenutzung aufgenommen, so kann der Neuanmelder im Wege der Eintragungsbewilligungsklage nach § 6 Abs. 2 WZG die Eintragung eines jüngeren Zeichens verlangen, auch wenn er von der Möglichkeit des § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG keinen Gebrauch gemacht hat.
- b) Die zeitlich begrenzte Benutzung eines Zeichens für Zigaretten auf einem räumlich begrenzten Testmarkt kann eine hinreichende Benutzung i.S. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG darstellen.

BGH, Urt. v. 9. Juni 1978 - I ZR 67/76 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 67/76

### URTEIL

Verkündet am

9. Juni 1978

Zug,

Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma R [REDACTED] Cigarettenfabriken GmbH, vertreten  
durch ihre Geschäftsführer, P [REDACTED] Straße 51, H [REDACTED],

Beklagte, Revisionsklägerin und  
Revisionsbeklagte,

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

gegen

die Firma A [REDACTED] Inc., [REDACTED] P [REDACTED] Avenue, New York/USA,

Klägerin, Revisionsbeklagte und  
Revisionsklägerin,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat  
auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 1978  
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland  
und die Richter Dr. Merkel, Dr. Schönberg,  
Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Die Revisionen gegen das Urteil des  
Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg,  
3. Zivilsenat, vom 20. November 1975 werden  
zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsrechtszuges werden  
gegenseitig aufgehoben.

Von Rechts wegen

### Tatbestand

Die Klägerin erstrebt die Eintragung des von ihr  
angemeldeten Warenzeichens SILVA THINS und die Löschung  
des für die Beklagte eingetragenen Warenzeichens SILVA.

Die Anmeldung des Warenzeichens SILVA THINS für  
die Waren Rohtabak, Tabakerzeugnisse und Zigaretten-  
papier ist am 1. Juli 1967 beim Deutschen Patentamt  
eingegangen und wurde im Warenzeichenblatt I 1967 Seite  
2982 veröffentlicht.

Gegen diese Anmeldung erhob die Beklagte am 29. Januar  
1968 Widerspruch auf Grund ihres Warenzeichens Nr. 367.171



SILVA, das seit dem 13. April 1927 mit einer Priorität vom 3. Juni 1926 für Rohtabak, Zigaretten, Rauch-, Kau- und Schnupftabak sowie Zigarettenpapier eingetragen ist. Dieses Zeichen wurde bis zum Jahre 1972 nicht benutzt. Das Patentamt hat am 14. März 1972 die zeichenrechtliche Übereinstimmung der Zeichen festgestellt und die Eintragung versagt. Die hiergegen von der Klägerin eingelegte Beschwerde hat das BPatG am 30. Januar 1973 zurückgewiesen.

Bereits im Beschwerdeverfahren hatte die Klägerin geltend gemacht, die Beklagte habe das Warenzeichen SILVA noch nicht benutzt. Mit Schreiben vom 18. Januar 1973 forderte sie die Beklagte auf, das Zeichen löschen zu lassen. Inzwischen ist unstreitig geworden, daß die Beklagte nach längeren Vorbereitungen im April 1972 auf einem Testmarkt im Großraum Düsseldorf eine Zigarette unter der Marke SILVA LONG eingeführt und dort bis August 1972 unter Verwendung verschiedener Werbemittel auf den Markt gebracht hat. Es wurden - nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Tatbestand des angefochtenen Urteils - 2,5 Mio. Zigaretten produziert, von denen 1,4 Mio. abgesetzt worden sind. Die Einführungskosten betrugen insgesamt 1,1 Mio. Mark.

Das von der Klägerin angemeldete Zeichen wurde in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht benutzt.

Zur Begründung ihrer am 21. Januar 1974 erhobenen Klage hat die Klägerin vorgetragen: Das Warenzeichen der Beklagten sei löschungsreif. Die Benutzung im Jahre 1972 sei nicht ernsthaft gewesen, sondern nur aus prozeßtaktischen Erwägungen erfolgt. Die Beklagte müsse daher auch in die Eintragung des Zeichens SILVA THINS einwilligen, das vor der Benutzung der Bezeichnung SILVA LONG angemeldet worden sei. Das Klagebegehren müsse selbst dann Erfolg

haben, wenn durch die spätere Benutzung der Bezeichnung SILVA LONG nachträglich eine Heilung eingetreten sei; denn das Nebeneinander zweier identischer Zeichen laufe dem Sinn und Zweck des Warenzeichengesetzes zuwider.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

1. in die Eintragung des Warenzeichens SILVA THINS für "Rohtabak, Tabakerzeugnisse und Zigarettenpapier" in die Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamtes mit der Priorität vom 30. Juni 1967 einzuwilligen;
2. in die Löschung ihres Warenzeichens Nr. 367.171 SILVA in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamtes einzuwilligen.

Die Beklagte hat dem entgegengehalten: Das Zeichen SILVA sei zu keinem Zeitpunkt löschungsreif gewesen. Man habe es von Anfang an für eine Frauenzigarette vorgesehen. In der Zeit des Nationalsozialismus sei es inopportun gewesen, eine Frauenzigarette auf den Markt zu bringen. Während des Krieges habe ohnehin keine neue Zigarettenmarke eingeführt werden können. Nach dem Krieg habe man befürchten müssen, daß der Begriff SILVA, das lateinische Wort für "Wald", unerwünschte Assoziationen auslöse. Erst nachdem Ende der sechziger Jahre in den USA mit Erfolg Frauenzigaretten verkauft worden seien, habe sich die Möglichkeit ergeben, eine Frauenzigarette mit der Marke SILVA einzuführen.

Selbst wenn das Zeichen einmal löschungsreif gewesen sein sollte, sei die Löschungsreife durch die Benutzung im Jahre 1972 geheilt. Die Zigarette SILVA sei nur wegen

der unbefriedigenden Einführungsaktion wieder aus dem Markt genommen worden.

Auch die Klage auf Eintragungsbewilligung könne keinen Erfolg haben, da die Heilung einer etwaigen Löschungsreife des Zeichens SILVA ex tunc wirke. Da die Klägerin noch kein Zeichenrecht erworben habe, handele die Beklagte nicht rechtsmißbräuchlich, wenn sie sich auf den Zeitvorrang ihres Zeichens berufe.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Einwilligung in die Eintragung des Zeichens SILVA THINS verurteilt und der Löschungsklage lediglich bezüglich der Waren Roh-, Rauch-, Kau- und Schnupftabak sowie Zigarettenpapier stattgegeben, bezüglich der Ware Zigaretten sie jedoch abgewiesen. Die Kosten hat es zu 11/20 der Beklagten und zu 9/20 der Klägerin auferlegt.

Beide Parteien haben Berufung eingelegt. Die Klägerin hat die Löschung des Zeichens SILVA in vollem Umfang begehrt. Die Beklagte hat das landgerichtliche Urteil im Kostenpunkt und insoweit angegriffen, als der Klage auf Eintragungsbewilligung stattgegeben worden ist.

Das Oberlandesgericht hat die Berufungen der Parteien zurückgewiesen und die Kosten des Berufungsverfahrens gegeneinander aufgehoben. Beide Parteien haben Revision eingelegt. Sie verfolgen ihre in zweiter Instanz gestellten Anträge weiter und beantragen wechselseitig, die gegnerische Revision zurückzuweisen.

### Entscheidungsgründe

#### I. Das Berufungsgericht führt aus:

1. Der Anspruch der Klägerin auf völlige Löschung des Zeichens SILVA sei unbegründet. § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG scheide als Anspruchsgrundlage aus. Das Zeichen SILVA sei innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Löschungsantrag - nämlich 1972 - benutzt worden. Diese Benutzung sei hinsichtlich der vom Landgericht aufrechterhaltenen Waren Zigaretten als ausreichend anzusehen, obgleich das Warenzeichen und das benutzte Zeichen nicht genau übereinstimmten.

Der Verkehr sehe Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen an. LONG habe für den Verkehr erkennbar nur beschreibenden Charakter. Die Unterscheidungskraft werde durch diesen Zusatz nicht berührt.

Es habe sich um eine ernsthafte Benutzung gehandelt. Die Einführung auf einem Testmarkt sei als ernsthaft und ausreichend anzusehen. Daß die Benutzung angesichts der erheblichen Einführungskosten nicht bloß aus prozeßtaktischen Erwägungen erfolgt sei, bedürfe keiner Darlegung. Die Voraussetzungen des § 11 Abs. 5 Nr. 1 und 2 WZG lägen nicht vor. Die Tatsache, daß zwischen den Parteien seinerzeit Abgrenzungsverhandlungen geführt worden seien, mache die Androhung der Löschung nicht entbehrlich.

Die Klägerin könne auch nicht mit der Begründung, das Nebeneinanderbestehen zweier identischer bzw. verwechslungsfähiger Zeichen beeinträchtige die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Warenzeichen, auf eine analoge Anwendung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG verweisen.

Eine solche analoge Anwendung stehe im Widerspruch zum Wortlaut und Sinn der gesetzlichen Regelung. Die Koexistenz zweier verwechslungsfähiger Warenzeichen sei in § 11 Abs. 6 WZG sogar ausdrücklich geregelt.

Auch auf Grund der Rechtsprechung zur Löschungsreife von Vorratszeichen könne der Klägerin kein Löschungsanspruch zuerkannt werden. Aus der ex nunc-Wirkung der Heilung lasse sich ein solcher Anspruch nicht herleiten. Die vom Bundesgerichtshof vor Einführung des Benutzungszwanges getroffenen Entscheidungen ließen lediglich darauf schließen, daß der Bundesgerichtshof von einer Erhaltung des Rechtsmißbrauch-Einwandes gegenüber einem Angriff aus dem ehemals löschungsreifen Zeichen habe ausgehen wollen. Die ex-nunc-Wirkung der Heilung bedeute lediglich, daß der Inhaber des älteren Zeichens einen Anspruch auf Unterlassung oder Löschung gegenüber dem jüngeren Zeichen verliere, nicht aber, daß der Inhaber des jüngeren Zeichens einen Löschungsanspruch gegen das ältere Zeichen erwerbe. Die Aufrechterhaltung der Löschungseinrede führe vielmehr zu einer Koexistenz der Zeichenrechte.

2. Der Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Eintragung des Zeichens SILVA THINS ergebe sich aus § 6 Abs. 2 WZG. Die formellen Voraussetzungen seien erfüllt; der Anspruch sei aber auch materiell-rechtlich begründet, da die Berufung der Beklagten auf den Zeitvorrang ihres Zeichens SILVA rechtsmißbräuchlich sei.

Im Widerspruchsverfahren sei die Klägerin mit ihrer Zeichenanmeldung gescheitert, weil die Frage der Benutzung des Zeichens SILVA streitig gewesen sei. In solchen Fällen bleibe nur der Weg der Eintragungsbewilligungsklage aus § 6 Abs. 2 WZG, um eine Neuanmeldung zur Eintragung zu

bringen, soweit das Widerspruchszeichen im Zeitpunkt der Neuanschuldung schutzunwürdig gewesen sei.

Ein Rechtsmißbrauch liege vor, wenn es sich bei dem Zeichen SILVA im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens der Klägerin um ein jahrelang unbenutztes schutzunwürdiges Zeichen gehandelt habe. Das treffe hier zu. Der Beklagten obliege die Darlegungs- und Beweislast, daß sie im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagezeichens an der Aufrechterhaltung ihres Zeichens noch ein schützenswertes Interesse gehabt habe, die von ihr vorgetragene Gründe reichten hierfür nicht aus. Ihr Zeichen sei in jenem Zeitpunkt schutzunwürdig und damit löschungsreif gewesen. Die Heilung der Löschungsreife durch die 1972 erfolgte Benutzung wirke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der Klägerin gegenüber nur ex nunc. Die bisher vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fälle beträfen zwar Sachverhalte, in denen vor der Ingebrauchnahme des Zeichens bereits ein Zeichenrecht des Neuanschulders entstanden sei. Die dort aufgestellten Grundsätze müßten aber auch für eine Zeichenanmeldung gelten, da der Anmelder hierdurch eine schützenswerte Rechtsposition erlangt habe.

Die Klägerin habe ihren Anspruch auf Einwilligung in die Eintragung nicht verwirkt. Die Beklagte habe aus dem Verhalten der Klägerin - keine Löschungsandrohung innerhalb der Frist des § 11 Abs. 5 WZG, jahrelange Abgrenzungsverhandlungen der Parteien - nicht folgern können, die Klägerin lege auf die Eintragung ihres Zeichens keinen Wert mehr. Die Klägerin habe das Beschwerdeverfahren bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts weiter verfolgt und im Jahre 1973 die Löschung angedroht.

Die Kostenentscheidung des Landgerichts sei nicht zu beanstanden.

II. Beiden Revisionen bleibt der Erfolg versagt.

1. Revision der Klägerin

Die von der Revision gegen die Abweisung der gegen die allein noch eingetragene Ware Zigaretten gerichteten Löschungsklage erhobenen Rügen greifen nicht durch.

Die Löschungsklage aus § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG setzt voraus, daß das Warenzeichen mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeicheninhaber das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Löschung nicht benutzt hat.

Das Berufungsgericht hat die Benutzung des Zeichens SILVA LONG im Jahre 1972 auf dem Testmarkt Düsseldorf als wirksame Benutzung des Zeichens SILVA angesehen. Diese Feststellung wird von der Revision aus mehreren Gründen angegriffen.

Sie rügt, das Berufungsgericht habe das 1972 benutzte Zeichen zu Unrecht als Benutzung des eingetragenen Zeichens gewertet. - Nach der KIM Mohr-Entscheidung (GRUR 1975, 135, 137) kommt es für die Frage, ob eine abgewandelte Benutzungsform als Benutzung eines eingetragenen Warenzeichens anerkannt werden kann, darauf an, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht; inwieweit dies geschehe - so hat der Senat ausgeführt - hänge weitgehend von der tatsächlichen Übung in der jeweiligen Branche ab. Wenn das Berufungsgericht diese tatsächliche Frage im Streitfall, insbesondere unter Hinweis darauf, daß der Bestandteil LONG für den Verkehr erkennbar nur beschreibenden Charakter habe, weil er sich auf die Länge der Zigarette beziehe, bejaht hat, ist das

aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat dabei zu Recht unberücksichtigt gelassen, ob das benutzte Zeichen dem angemeldeten Zeichen SILVA THINS - worauf die Revision hinweist - noch näher steht als SILVA und daß SILVA bis 1972 nicht benutzt wurde. Bei der Prüfung der Frage, ob benutztes und eingetragenes Zeichen vom Verkehr als ein und dasselbe Zeichen angesehen werden, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß allein auf einen Vergleich dieser beiden Zeichen abgestellt.

Angesichts des im Berufungsurteil festgestellten Umfangs der Benutzung des Zeichens SILVA LONG im Jahre 1972 hat das Berufungsgericht darin zu Recht eine Benutzung im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 gesehen. Daß in der Zigarettenbranche eine solche Testaktion als Benutzung im Sinne dieser Vorschrift gewertet werden kann, hat auch die Revision nicht in Zweifel gezogen. Sie meint indes, Voraussetzung dafür sei, daß nach Beendigung einer solchen Aktion die Absicht erkennbar bleibe, das Zeichen zu einem späteren Zeitpunkt erneut in Benutzung zu nehmen. Daran fehle es hier. - Dem kann nicht beigespflichtet werden. Nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG kommt eine Löschung nach dieser Vorschrift nicht in Betracht, wenn das angegriffene Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Löschungsantrag benutzt worden ist. Diese Benutzung hat das Berufungsgericht festgestellt. Darüber hinausgehende Anforderungen sieht das Gesetz nicht vor.

Der Auffassung der Revision, daß die bisherige Rechtsprechung des Senats (unter anderem BGH GRUR 1975, 370, 371 - Protesan m.w.N.; BGH GRUR 1974, 276, 278 - King), unmittelbar zu einem Löschungsanspruch des Inhabers eines zwar später eingetragenen, aber "materiell als prioritätsälter zu behandelnden Warenzeichens" aus § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG führen müsse, kann ebenfalls nicht beigepflich-

tet werden. Nach dieser Vorschrift kann ein Dritter die Löschung eines Warenzeichens beantragen, wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung für gleiche oder gleichartige Waren in der Zeichenrolle eingetragen steht. Diese Vorschrift scheidet als Anspruchsgrundlage schon deshalb aus, weil die Klägerin nicht Inhaberin eines entgegenstehenden, in die Rolle eingetragenen Zeichens ist.

Die Klägerin hat die ihr vom Gesetz eingeräumte Möglichkeit, die Löschung des Zeichens SILVA zu erreichen, nicht genutzt. Sie hat weder der Beklagten die Löschung vor Aufnahme der Benutzung dieses Zeichens angedroht, noch hat sie innerhalb sechs Monaten nach Bekanntmachung ihrer Zeichenanmeldung den Löschungsantrag gestellt (§ 11 Abs. 5 WZG). Der Auffassung der Revision, die Sechsmonatsfrist für den Löschungsantrag setze voraus, daß auch die Benutzung innerhalb dieses Zeitraumes aufgenommen worden sei, kann nicht beigespflichtet werden. Sie läßt sich mit dem insoweit klaren Wortlaut des § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG nicht vereinbaren. Nach dem Gesetzestext wird auch der Fall erfaßt, daß die Benutzung des älteren Zeichens erst nach dem Ablauf der Sechsmonatsfrist aufgenommen wird (so auch Schricker, GRUR Int. 1969, 19).

Zu Recht hat das Berufungsgericht ausgeführt, die Tatsache, daß zwischen den Parteien Abgrenzungsverhandlungen geführt worden seien, habe die Androhung der Löschung nicht entbehrlich gemacht. Die Beklagte handelt entgegen der Auffassung der Revision nicht rechtsmißbräuchlich, wenn sie sich auf die unterbliebene Löschan drohung und die Versäumnis der Sechsmonatsfrist beruft. Nach dem eigenen Vortrag der Klägerin verhandelten die Parteien seit der Anmeldung des Warenzeichens SILVA THINS

über eine Abgrenzung ihrer Zeicheninteressen. Wenn die Beklagte gleichwohl keine Bedenken hatte, das Widerspruchsverfahren einzuleiten und durchzuführen, ist nicht einzusehen, weshalb die Klägerin ihrerseits wegen der schwebenden Verhandlungen hätte Bedenken haben sollen, durch eine Löschungsandrohung oder einen fristgerechten Löschungsantrag ihre eigene Rechtsposition abzusichern. Wenn die Beklagte nunmehr aus dieser Säumnis der Klägerin Nutzen zieht, ist das nicht **treuwidrig**.

Führt die Anmeldung der Klägerin zur Eintragung des Zeichens in die Warenzeichenrolle, hat dies zur Folge, daß zwei möglicherweise verwechslungsfähige Zeichen in der Rolle stehen. Das war aber - darauf weist auch das Berufungsgericht hin - auch nach altem Recht nicht ungewöhnlich. Der Gesetzgeber hat beim Erlaß des Vorabgesetzes diese mögliche Folge in Kauf genommen. Diese zeichenrechtliche Situation wird in § 11 Abs. 6 WZG ausdrücklich sanktioniert. Danach kann der Inhaber eines prioritätsälteren Zeichens, das im Zeitpunkt der Bekanntmachung des jüngeren Zeichens wegen Nichtbenutzung löschungsreif war, nicht die Löschung des jüngeren Zeichens aus § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG beantragen.

Ob nach Eintragung des Zeichens SILVA THINS sich beide Zeichen gegenseitig tolerieren müssen (so u.a. Heydt, GRUR 1974, 5; 1972 296), oder ob etwa die Klägerin gegen eine Benutzung des Zeichens SILVA vorgehen können, bedarf hier keiner Entscheidung.

## 2. Revision der Beklagten

Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Eintragung des Zeichens SILVA THINS.

Die formellen Voraussetzungen der Eintragungsbewilligungsklage der Klägerin (§ 6 Abs. 2 WZG) sind erfüllt. Die Klage ist auch begründet.

Die Eintragungsbewilligungsklage dient dazu, den Inhaber eines Gegenzeichens zur Bewilligung der Eintragung des angemeldeten Zeichens zu zwingen, auch wenn - wie hier - das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Zeichenübereinstimmung im Widerspruchsverfahren festgestellt hat, der Anmelder indes gleichwohl ein Recht auf Eintragung gegen den Widersprechenden hat. Ein solches Recht steht dem Anmelder unter anderem dann zu, wenn er nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG die Löschung des Widerspruchszeichens beantragen könnte.

Das Zeichen der Beklagten war - wie noch dargelegt wird - im Zeitpunkt sowohl der Anmeldung als auch der Bekanntmachung des Zeichens SILVA THINS wegen langjähriger Nichtbenutzung löschungsreif. Es war materiellrechtlich jedenfalls im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Zeichenanmeldung der Klägerin wirkungslos. Das ergibt sich aus § 5 Abs. 7 S. 1 und § 11 Abs. 6 WZG, wonach aus einem - zwar prioritätsälteren, aber - wegen Nichtbenutzung im Zeitpunkt der Bekanntmachung eines jüngeren Zeichens löschungsreifen Zeichen weder Widerspruch noch Löschungsklage aus besserem Recht erhoben werden können. Wenn auch das Gesetz insoweit nur eine Regelung für den Widerspruch und die Löschungsklage getroffen hat, so kann für andere Verfahren, in denen materiellrechtliche Wirkungen aus löschungsreifen Zeichen durchgesetzt werden sollen oder der Kläger - wie bei der Eintragungsbewilligungsklage des § 6 Abs. 2 WZG - sich gegen die materiellrechtlichen Wirkungen des Gegenzeichens wehrt, nichts anderes gelten. Nach diesem Grundsatz ist auch dann zu verfahren, wenn es

sich um ein Gegenzeichen handelt, das vor Inkrafttreten des PatÄndG vom 4. September 1967 bereits nach der bisherigen Rechtsprechung löschungsreif war. Der Senat hat wiederholt ausgesprochen, daß solche Zeichen durch das PatÄndG keine Aufwertung erfahren haben (BGH GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr m.w.N.).

Für die Frage, ob die Beklagte der Zeichenanmeldung der Klägerin das Zeichen SILVA wirksam entgegenhalten kann, stellt das Berufungsgericht auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens SILVA THINS ab (1967) und kommt zu dem Ergebnis, zu jener Zeit sei das Zeichen bereits wegen langjähriger Nichtbenutzung löschungsreif gewesen; auf die spätere Inbenutzungnahme des Zeichens im Jahre 1972 könne die Beklagte sich der Klägerin gegenüber nicht berufen, da die Benutzung dieser gegenüber nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (King aaO) nur ex nunc wirke.

Die gegen diese Würdigung gerichteten Revisionsrügen greifen im Ergebnis nicht durch.

Ob die Zeichenanmeldung der Klägerin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung eine Rechtsposition verschafft hat, der das Zeichen der Beklagten nicht mehr wirksam entgegengehalten werden konnte - so das Berufungsgericht -, oder ob der Anmeldung erst mit der Bekanntmachung eine solche Rechtsposition zuzubilligen ist - dafür sprechen § 5 Abs. 7 S. 1 und § 11 Abs. 6 WZG -, bedarf keiner Entscheidung; denn das Zeichen der Beklagten war sowohl im Zeitpunkt der Zeichenanmeldung der Klägerin als auch noch bei der im selben Jahr (1967) erfolgten Bekanntmachung löschungsreif.

Die Frage, ob die Beklagte 1967 noch ein schützenswertes Interesse an der Aufrechterhaltung des Warenzeichens SILVA hatte (vgl. KIM-Mohr aaO), hat das Berufungsgericht entgegen der Auffassung der Beklagten ohne Rechtsverstoß verneint. Es ist dabei von der Behauptung der Beklagten ausgegangen, daß diese das Zeichen von Anfang an für eine Frauen-Zigarette vorgesehen habe. Zu den Gründen, die die Beklagte dafür angeführt hat, daß sie über 40 Jahre dieses Zeichen nicht habe in Benutzung nehmen können, hat das Berufungsgericht ausgeführt: Es möge sein, daß in der Zeit des Dritten Reiches und während des Krieges eine speziell für Frauen vorgesehene Zigarette nicht habe eingeführt werden können. In der Zeit nach der Währungsreform sei das aber ohne weiteres möglich gewesen, da seitdem der Zigarettenkonsum bei Frauen ständig zugenommen habe und auch spezielle Frauenzigaretten auf den Markt gebracht worden seien. Daß mit dem lateinischen Wort SILVA unerwünschte Assoziationen mit "Wald" hervorgerufen werden könnten, sei für die Frage eines schützenswerten Interesses ohne Bedeutung, weil solche Assoziationen fortbestünden. Es sei auch unerheblich, ob während des Krieges in einer Zeitung einmal eine Karikatur mit der Unterschrift "Sammelt Herbstlaub - REEMTSMA - Zigarettenfabrik" erschienen sei, da die Erinnerung daran die Kriegszeit sicher nicht überdauert habe. - Diese tatrichterliche Würdigung läßt keinen Rechtsfehler erkennen und rechtfertigt die Feststellung des Berufungsgerichts, das Zeichen SILVA sei jedenfalls 1967 löschungsreif gewesen.

Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsverstoß den Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Eintragung des angemeldeten Zeichens nicht als verwirkt angesehen. Es **gereicht der Klägerin weder zum Vorwurf, daß sie die ihr vom Gesetz (§ 6 Abs. 2 Satz 2 WZG) eingeräumte Jahresfrist**

11

zur Einreichung der Klage nahezu voll ausgenutzt, noch daß sie mit der Löschungsaufforderung bis Januar 1973 zugewartet und von der Möglichkeit des § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG keinen Gebrauch gemacht hat.

Da sie im Widerspruchsverfahren die Entscheidung des Deutschen Patentamtes nicht hingenommen, sondern dagegen Beschwerde eingelegt und dieses Verfahren bis zu Entscheidung des Bundespatentgerichts im Januar 1973 weiter betrieben hat, hatte die Beklagte keinen Anlaß zu der Annahme, die Klägerin habe ihre Absicht, die Eintragung des von ihr angemeldeten Zeichens durchzusetzen, aufgegeben. Daran ändert nichts, daß die Parteien über mehrere Jahre hin Abgrenzungsverhandlungen geführt haben.

III. Die Revisionen beider Parteien waren daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 ZPO.

VRin Dr. Krüger-Nieland  
ist infolge Urlaubsabwesen-  
heit an der Unterschrifts-  
leistung verhindert.

Merkel

Merkel

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger