

I ZR 72/56

2477 069

B.
40

Verkündet am 13. November 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 Heinrich de F [REDACTED] GmbH, vertreten durch ihren
Geschäftsführer, Hans P [REDACTED], D [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED] [REDACTED],

Beklagten, Widerklägerin und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Deutsche Hebezeugfabrik P [REDACTED]-Def [REDACTED],
D [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED] [REDACTED],

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die mündliche Verhandlung vom 13. November 1956 unter
Mitwirkung des Präsidenten des Bundesgerichtshofs
Dr. h.c. Weinkauff und der Bundesrichter Dr. Nastelski,
Dr. Christoph, Dr. Weiß und Dr. Spreng

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Düsseldorf vom 9. März 1956 wird auf Kosten der
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen!

Tatbestand:

Die Klägerin ist im Jahre 1917 als Vertriebsgesellschaft der seit dem Jahre 1904 bestehenden Beklagten gegründet worden. Beide Unternehmen gehörten ursprünglich dem Kaufmann Wilhelm P. in D. Dieser ist im Jahre 1931 verstorben und von Willi P. Marie U. geb. P. und Hans P. zu gleichen Teilen beerbt worden. Die Erben haben die Unternehmen zunächst in der bisherigen Weise weitergeführt; die Beklagte blieb als Produktionsgesellschaft, die Klägerin als Vertriebsgesellschaft tätig. Durch Vertrag vom 7. September 1949 haben sie sich dahin auseinandergesetzt, daß Willi P. die Klägerin und die beiden übrigen Erben die Beklagte übernahmen. Beide Unternehmen haben seitdem unabhängig voneinander gearbeitet; die Klägerin hat eine eigene Produktion aufgenommen, die Beklagte hat ihren Vertrieb selbst besorgt. Für die Dauer von 10 Jahren ist hinsichtlich bestimmter Erzeugnisse eine Abgrenzung des beiderseitigen Produktionsprogramms vereinbart worden, hinsichtlich anderer Erzeugnisse sind die Parteien sogleich miteinander in Wettbewerb getreten.

Für die Beklagte ist im Jahre 1910 das Wortzeichen "Hädef" in die Warenzeichenrolle des Reichspatentamts eingetragen worden. Die Klägerin hatte das Zeichen als Vertriebsgesellschaft der Beklagten benutzt. In dem Auseinandersetzungsvertrage vom 7. September 1949 ist hinsichtlich des Zeichens vereinbart worden:

"Beide Unternehmen dürfen das Warenzeichen "Hädef" verwenden. Das Unternehmen, für welches dasselbe bisher nicht eingetragen war, kann dasselbe für sich eintragen lassen; das andere Unternehmen verpflichtet sich, hierin einzuwilligen."

- 3 -

Auf Grund dieser Vereinbarung hat sich die Klägerin ebenfalls das Wortzeichen "Hädef" eintragen lassen. Sie benutzt es zusammen mit dem Bild eines Elefantenkopfes. Auf Anmeldung vom 1. März 1952 hat sie ferner unter der Nr 618 546 der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts die Eintragung eines kombinierten Wort- und Bildzeichens erwirkt, das einen Elefantenkopf und darunter das Wort "Püdef" aufweist. Sie will, wie sie behauptet, dieses Zeichen nur in Holland und im geschäftlichen Verkehr mit Holland benutzen, weil dort das Zeichen "Hädef" beschlagnahmt ist.

Die Beklagte hatte in der Ausgabe 1953 des von der deutschen Postreklame GmbH herausgegebenen Fernsprechbuches D. [REDACTED] folgende Eintragung vornehmen lassen:

"Hädef"-Hebezeuge
der Heinrich de F. [REDACTED] GmbH
siehe Heinrich de F. [REDACTED] GmbH."

Die Klägerin hat hierin einen Verstoß gegen den Auseinandersetzungsvertrag erblickt und Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten erhoben.

Die Beklagte hat sich widerklagend gegen die Eintragung und Benutzung des Zeichens "Püdef" gewandt, weil dieses Zeichen mit dem Zeichen "Hädef" verwechslungsfähig sei. Sie hat beantragt

- I. 1.) die Klägerin zu verurteilen, darin einzuwilligen, daß das für sie unter Nr 618 546 eingetragene Warenzeichen "Püdef mit dem Elefantenkopf" gelöscht wird;
- 2.) die Klägerin zu verurteilen, es bei Meidung einer Geldstrafe in beschränkter Höhe zu unterlassen, sich dieses Warenzeichens zu bedienen;



- 3.) festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist und noch entsteht, daß sie das vorbezeichnete Warenzeichen "Püdef mit dem Elefantenkopf" verwandt hat.

Mit weiteren Anträgen hat sie die Verbreitung zweier Werbeprospekte der Klägerin beanstandet.

Das Landgericht hat der Klage und den die Werbeprospekte betreffenden Anträgen der Widerklage stattgegeben. Dagegen hat es die Widerklage abgewiesen, soweit sie sich auf das Zeichen "Püdef mit dem Elefantenkopf" bezieht.

Im zweiten Rechtszuge - beide Parteien haben Berufung eingelegt - hat die Klägerin sich verpflichtet, das Wortzeichen "Püdef" in Deutschland nicht zu gebrauchen, es sei denn im Verkehr mit Holland.

Die Parteien sind sich darüber einig geworden, daß der Widerklageantrag zu Ziff I 2 (Unterlassung) im Rahmen dieser Erklärung in der Hauptsache erledigt ist. Die Beklagte hat diesen Antrag dementsprechend eingeschränkt.

Das Oberlandesgericht hat ausgesprochen:

Der Widerklageantrag zu I 2 (Unterlassungsantrag betreffend die Benutzung des Warenzeichens Nr 618 546 "Püdef mit dem Elefantenkopf") ist in der Hauptsache erledigt, soweit er die Benutzung des Wortes "Püdef" in Deutschland, ausgenommen im Verkehr mit Holland, betrifft.

Im übrigen hat es die Berufungen der Parteien - die der Klägerin mit einer Fassungsänderung, die der Beklagten unter teilweiser Abänderung der Kostenentscheidung des Landgerichts - zurückgewiesen.

Die Beklagte hat Revision eingelegt, soweit sie mit den Anträgen der Widerklage zu Ziff I 1-3 unterlegen ist. Sie bittet, der Widerklage auch insoweit stattzugeben. Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Der mit dem Antrage zu Ziff I 2 der Widerklage verfolgte Unterlassungsanspruch hat sich, wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der Auffassung der Parteien zutreffend festgestellt hat, in der Hauptsache erledigt, soweit er sich gegen eine in Deutschland erfolgende Benutzung des Wortbestandteils "Püdef" des aus diesem Wortbestandteil und dem Elefantenkopf gebildeten Warenzeichens Nr 618 546 der Klägerin richtet, die sich nicht auf den Verkehr mit Holland bezieht. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs kommt es daher für die Revisionsinstanz nur auf die Frage an, ob die Beklagte auch der auf den Verkehr mit Holland beschränkten, in Deutschland erfolgenden Benutzung des Wortes "Püdef" entgegen treten kann. Das Berufungsgericht hat diese Frage verneint. Dazu hat es ausgeführt: Die Parteien hätten sich in Ziff IV e des Auseinandersetzungsvertrages vom 7. September 1949 das beiderseitige Recht zur Benutzung des Zeichens "Hädef" eingeräumt. Dieses Recht sei für den holländischen Raum infolge der dort erfolgten Beschlagnahme des Zeichens gegenstandslos geworden. Für eine solche Situation hätten die Parteien in dem Auseinandersetzungsvertrage keine Regelung vorgesehen. Der Vertrag enthalte daher insoweit eine Lücke, die durch ergänzende Vertragsauslegung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung des erkennbaren Parteiwillens auszufüllen sei. Maßgebend sei dabei nicht der heutige, sondern der damalige Parteiwille; es sei zu fragen, welche Regelung die Parteien mut-

maßlich bei Berücksichtigung der nunmehr gegebenen Situation getroffen haben würden. Auszugehen sei davon, daß die Parteien sich gegenseitig die Benutzung des gleichen Zeichens "Hadeß" gestattet und damit der Gefahr von Verwechslungen Tür und Tor geöffnet hätten. Deshalb sei anzunehmen, daß keine der Parteien einer Abwandlung des Zeichens durch die andere widersprochen haben würde. Nach Treu und Glauben hätte auch eine Abwandlung, die sich - wie das Wort "Püdeß" - in Richtung auf den Firmennamen der betreffenden Partei bewegte, nicht widersprochen werden können, sofern nur das abgewandelte Zeichen nicht neben dem "Hadeß"-Zeichen benutzt worden wäre. Die Klägerin wolle das Wort "Püdeß" nur in Holland und auch dort nur so lange verwenden, wie ihr dort die Benutzung des Zeichens "Hadeß" nicht gestattet sei, während sie sich in Deutschland auf den Gebrauch beschränken wolle, der durch den Verkehr mit Holland bedingt werde. Der Beklagten sei nach Treu und Glauben zuzumuten, diese einzige Durchbrechung des Grundsatzes, daß jede Partei nur ein Firmen- und Hauptwarenzeichen im Ähnlichkeitsbereich des Zeichens "Hadeß" führen dürfe, hinzunehmen, da einerseits für die Klägerin die Benutzung des Wortes "Püdeß" in Holland sehr eingeengt werde, wenn sie es etwa im Briefverkehr mit Holland nicht benutzen dürfe, und andererseits eine solche zweckbeschränkte Benutzung keine Verwässerung des "Hadeß"-Zeichens in Deutschland befürchten lasse.

II. Dem Berufungsgericht ist insoweit zwar im Ergebnis, nicht aber in der Begründung beizutreten.

1.) Das Berufungsgericht geht, wie die Revision mit Recht bemerkt, von einer rechtlich nicht zutreffenden Voraussetzung

aus. Seinen Ausführungen liegt die Auffassung zugrunde, daß die Parteien sich gegenseitig ein positives Recht zur Benutzung des Zeichens "Hädef" eingeräumt hätten. Diese Auffassung trifft jedoch nicht zu. Die rechtliche Bedeutung der in Ziff IV e des Auseinandersetzungsvertrages vom 7. September 1949 getroffenen Regelung beruht darin, daß die Beklagte als eingetragene Inhaberin des Zeichens "Hädef" der Klägerin gestattete, für sich ein gleichlautendes Zeichen eintragen zu lassen, und jede Partei sich verpflichtete, das für sie nach § 24 WZG entstandene Verbotungsrecht gegenüber der anderen Partei in Ansehung der Benutzung des Zeichens "Hädef" nicht geltend zu machen (vgl das Urteil des erkennenden Senats vom 13. Juli 1956 - I ZR 75/54). Die Klägerin hat demnach, wie die Revision zutreffend ausführt, lediglich einen Anspruch darauf erworben, daß die Beklagte auf Grund ihres Zeichenrechts keine Einwendungen gegen die Benutzung des für sie mit Einwilligung der Beklagten eingetragenen gleichlautenden Zeichens erhebe. Dieser Anspruch ist nicht - teilweise - dadurch gegenstandslos geworden, daß die beiden Zeichen der Parteien in Holland beschlagnahmt worden sind. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Auseinandersetzungsvertrag enthalte insoweit eine ausfüllungsbedürftige und ausfüllungsfähige Lücke, entbehrt daher der Grundlage. Damit entfallen auch die Folgerungen, die das Berufungsgericht aus dieser Annahme gezogen hat. Insbesondere läßt sich entgegen der Meinung des Berufungsgerichts nicht sagen, der Klägerin sei die streitige Benutzung des Wortes "Püdef" schon auf Grund des Auseinandersetzungsvertrages gestattet.

2.) Kann die Entscheidung hiernach nicht durch - ergänzende - Auslegung des Auseinandersetzungsvertrages gewon-

nen werden, so ist der Sachverhalt - zunächst - unter zeichenrechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen. Zeichenrechtlich ist die Beklagte aber an sich befugt, sich dagegen zu verwahren, daß die Klägerin das Wort "Püdef" im Inlande zeichenmäßig benutzt.

Nach den §§ 24, 31 WZG hat der Inhaber eines eingetragenen Warenzeichens ein Verbotungsrecht gegenüber dem Benutzer eines gleichen oder damit verwechslungsfähigen Zeichens. Im vorliegenden Falle hat die Beklagte, wie dargelegt, zwar auf die Geltendmachung dieses Verbotungsrechts gegenüber der Klägerin in Ansehung des Zeichens "Hadeß" verzichtet. Dieser Verzicht kann aber nicht dahin ausgelegt werden, daß er sich auch auf die Benutzung von Zeichen erstrecke, die mit dem Zeichen "Hadeß" verwechslungsfähig sind. Eine solche Auslegung verbietet sich schon deshalb, weil die Wirkungen, die das Auftreten eines mit dem Zeichen "Hadeß" verwechslungsfähigen Zeichens auf dessen Kennzeichnungskraft ausüben würde, durchaus, und zwar auch dann, wenn eine Partei es nur anstelle des "Hadeß"-Zeichens benutzte, von den Wirkungen verschieden sein können, die sich aus der Benutzung des "Hadeß"-Zeichens durch beide Parteien ergeben.

Zeichenrechtlich kommt es daher darauf an, ob das angegriffene Zeichen mit dem "Hadeß"-Zeichen der Beklagten verwechslungsfähig ist. Das Berufungsgericht hat sich einer näheren Erörterung der Frage nach der Verwechslungsfähigkeit der beiden Zeichen enthalten. Nach dem Zusammenhang seiner Ausführungen ist es aber ersichtlich davon ausgegangen, daß die beiden Zeichen verwechslungsfähig sind. Hiergegen bestehen - zumal angesichts der unstreitigen Verkehrsdurchsetzung

des "Hädef"-Zeichens - keine rechtlichen Bedenken. Das Wort "Püdef" kommt dem Wortzeichen "Hädef" in bildlicher und klanglicher Hinsicht mit Rücksicht auf die Übereinstimmung der Endsilben so nahe, daß die Verwechslungsfähigkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Ist aber das Wort "Püdef" mit dem Wortzeichen "Hädef" verwechslungsfähig, so ist auch die Verwechslungsfähigkeit des Gesamtzeichens der Klägerin ("Püdef mit dem Elefantenkopf") mit dem Wortzeichen "Hädef" zu bejahen, da dem Wortbestandteil "Püdef" innerhalb des Gesamtzeichens selbständige Bedeutung zukommt (vgl BGHZ 66 [77] - Hausbücherei; BGH GRUR 1954, 123 [125] - NSU - Fox). Aus denselben Erwägungen heraus ist Verwechslungsfähigkeit auch insoweit anzunehmen, als die Beklagte das Wort "Hädef" zusammen mit dem Bildbestandteil "Mann mit dem Stein" benutzt.

Das auf die §§ 24, 31 WZG gegründete Verbotungsrecht des Zeicheninhabers beschränkt sich auf Benutzungshandlungen, die im Inlande erfolgen. Im Inlande benutzt die Klägerin das angegriffene Zeichen aber nach allgemein anerkannter Rechtsauffassung auch dann, wenn sie es dort lediglich für den geschäftlichen Verkehr mit dem Auslande in der in § 24 WZG umschriebenen Weise verwendet. Solchen Benutzungshandlungen, die die Klägerin unstreitig im Rahmen ihres geschäftlichen Verkehrs mit Holland vorgenommen hat und weiter vornehmen will, kann die Beklagte daher an sich widersprechen.

3.) Im Ergebnis mußte es jedoch bei der Abweisung des von der Beklagten verfolgten Unterlassungsanspruchs bewenden, da sich die Geltendmachung dieses Unterlassungsanspruchs im gegenwärtigen Zeitpunkt bei Zugrundelegung der tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts als mißbräuchliche Rechtsausübung darstellt (§ 242 BGB).

Wie das Berufungsgericht feststellt und im übrigen un-
streitig ist, ist das "HadeF"-Zeichen in Holland beschlag-
nahmt und einem holländischen Unternehmen übertragen worden,
so daß es dort der Benutzung durch die Parteien zur Zeit ent-
zogen ist. Für die Klägerin war damit begründeter Anlaß ge-
geben, sich in Holland eines anderen Zeichens zu bedienen.
Wenn sie dafür ein Zeichen gewählt hat, das im Ähnlichkeits-
bereich des "HadeF"-Zeichens liegt, so ist dagegen angesichts
der Besonderheit der Sachlage auch von dem Gesichtspunkt aus
nichts einzuwenden, daß die in Ziff IV. e des Auseinandersetzungs-
vertrages getroffene Regelung die Parteien grundsätz-
lich verpflichtet, Maßnahmen zu unterlassen, die eine Schwä-
chung des "HadeF"-Zeichens herbeiführen können. Das Bestreben
der Klägerin, sich auf diese Weise, soweit das überhaupt mög-
lich ist, den in dem "HadeF"-Zeichen verkörpertem und zu ei-
nem Teil auch auf ihrer Tätigkeit beruhenden Werbewert wenigstens
teilweise zu erhalten, ist, wie schon das Landgericht zutreffend
bemerkt hat, wirtschaftlich verständlich und durchaus zu billi-
gen. Die Beklagte hat unter diesen Umständen keine rechtliche
Möglichkeit, die Benutzung des angegriffenen Zeichens in Hol-
land zu verhindern. Sie kann zwar diese Benutzung erschwe-
ren, indem sie, wie es mit dem gegenwärtigen Unterlassungs-
anspruch geschieht, im Inlande erfolgende Benutzungshandlun-
gen auch insoweit zu unterbinden trachtet, als sie durch die
Benutzung des Zeichens in Holland bedingt sind. Dem Berufungs-
gericht ist indessen darin beizustimmen, daß es der Beklagten
nach Treu und Glauben zuzumuten ist, hiervon solange Abstand
zu nehmen, bis die Parteien das "HadeF"-Zeichen in Holland wie-
der benutzen dürfen. Mit Rücksicht auf die Verbundenheit, die
zwischen ihr und der Klägerin in Ansehung des "HadeF"-Zeichens
auf Grund des Auseinandersetzungsvertrages besteht, muß sie
der durch die holländische Beschlagnahme des Zeichens gegebenen
Sachlage gemäß § 242 BGB Rechnung tragen. Handlungen, die dem

zuwiderlaufen und deren Unterlassung ihr nach Treu und Glauben zuzumuten ist, sind danach unzulässig. Nicht zu verkennen ist zwar, daß, wie die Beklagte geltend macht, die spätere Wiederverwendung des "HadeF"-Zeichens in Holland wenigstens zunächst gewissen Schwierigkeiten begegnen kann, wenn das angegriffene Zeichen in Holland Verkehrsanerkennung erlangen sollte. Es mag auch, wie die Beklagte weiter meint, zu befürchten sein, daß mit dem angegriffenen Zeichen versehenes Werbematerial oder damit versehene Waren der Klägerin gelegentlich von Holland aus in den Inlandsverkehr gelangen. Aber diese Nachteile sind nicht so schwerwiegend, daß der Beklagten bei der gegebenen Sachlage nicht zugemutet werden könnte, sie in Kauf zu nehmen. Sie beruhen zudem weniger auf den mit der Widerklage angegriffenen Benutzungshandlungen als darauf, daß das Zeichen der Klägerin in Holland benutzt wird. Sie würden, zum mindesten in gewissem Umfang, auch dann eintreten können, wenn diese Handlungen unterbunden würden und die Klägerin gleichwohl das Zeichen, wie ihr nicht untersagt werden kann, in Holland weiterbenutzte. Ein sachliches Interesse der Beklagten, das ausreichen könnte, die Verfolgung des Unterlassungsanspruchs im gegenwärtigen Zeitpunkt als mit Treu und Glauben vereinbar erscheinen zu lassen, besteht unter diesen Umständen nicht. Im Ergebnis hat deshalb das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch mit Recht abgewiesen.

III. Dem angefochtenen Urteil ist ferner insoweit beizutreten, als der Antrag abgewiesen worden ist, die Klägerin zur Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Zeichens zu verurteilen. Solange die Klägerin entsprechend den Ausführungen unter II 3 ihr Zeichen in Deutschland benutzen darf, hat sie, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß

annimmt, ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung, da die Eintragung sie in dieser Benutzung des Zeichens Dritten gegenüber schützt. Für die Beklagte bedeutet die Aufrechterhaltung der Eintragung keine zusätzliche Beeinträchtigung ihrer Interessen. Insbesondere kann von der Eintragung als solcher keine nachteilige Einwirkung auf die Kennzeichnungskraft des "Hedef"-Zeichens ausgehen (vgl. BGH GRUR 1955, 579 - Sonne -). Die Verfolgung des in Rede stehenden Antrages ist daher ebenso wie die des Unterlassungsanspruchs im gegenwärtigen Zeitpunkt gemäß § 242 BGB als unzulässig anzusehen.

IV. Schließlich ist auch der Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin mit Recht abgewiesen worden.

Soweit und solange die Klägerin nach dem Gesagten das angegriffene Zeichen im Inlande benutzen darf, entfällt die Schadensersatzpflicht ohne weiteres. Außerhalb des zulässigen Rahmens erfolgte Benutzungshandlungen können dagegen eine Schadensersatzpflicht begründen (§§ 24, 31 WZG). Die Beklagte hat indessen nach den unangefochten gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nur eine derartige Benutzungshandlung nachweisen können. Die Klägerin hat diese Benutzungshandlung - Übersendung einer mit dem angegriffenen Zeichen, und zwar in der für Holland benutzten Ausführung, versehenen Rechnung an die Beklagte - mit einem Versehen entschuldigt. Das Berufungsgericht ist ihr darin gefolgt und hat festgestellt, daß der Beklagten dadurch kein Schaden entstanden sei. Der Feststellungsantrag ist unter diesen Umständen unbegründet. Er setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, daß die Wahrscheinlichkeit der Entstehung

eines Schadens dargetan wird (EGH GRUR 1954, 457 - Iru).
Diese Voraussetzung ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht erfüllt.

Die Revision ist hiernach unbegründet und war daher mit Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Weinkauff Nastelski Christoph Weiß Spreng