

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

BGB § 242 Cc; WZG § 24

Marbon

Zur Darlegung eines wertvollen Besitzstandes im Sinne der Rechtsprechung zum Verwirkungseinwand reicht es nicht aus, daß ein Zeichen in Preislisten und auf Ausstellungen zur Bezeichnung eines von mehreren Erzeugnissen desselben Herstellers benutzt worden ist, selbst wenn sich diese Art der Zeichenbenutzung über viele Jahre erstreckt hat.

BGH, Urt. v. 4. Oktober 1974 - I ZR 75/73 - OLG München

LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 75/73

URTEIL

Verkündet am
4. Oktober 1974
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma T- -Werk Gerhard F. S- AG, M- ,
I- Straße - , gesetzlich vertreten
durch ihren Vorstand,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

Firma Ma- GmbH, D- -H- , B-
Straße , gesetzlich vertreten durch ihren Geschäfts-
führer Dr. Carl Dieter O- ,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. und
 -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 1974
durch die Richter Alff, Dr. Sprenkman, Dr. Merkel,
Dr. Schönberg und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Bayerischen
Oberlandesgerichts München vom
26. April 1973 wird auf Kosten
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin, die Firma Ma[REDACTED] GmbH in D[REDACTED]-
[REDACTED]-H[REDACTED], stellt insbesondere biokosmetische
Erzeugnisse her und vertreibt sie. Sie ist Rechtsnach-
folgerin der Firma Ma[REDACTED] Kosmetik R[REDACTED] & S[REDACTED],
die am 15. September 1936 als offene Handelsgesell-
schaft ihren Geschäftsbetrieb aufnahm; der Firmenbe-
standteil "Ma[REDACTED]" wurde aus den ersten Silben der
Vornamen der Firmengründerinnen Margarete S[REDACTED] und
Bertel R[REDACTED] abgeleitet.

Die Klägerin ist auch Inhaberin des am 24. Sep-
tember 1938 von ihrer Rechtsvorgängerin angemeldeten
und am 31. Mai 1939 für "kosmetische Erzeugnisse, näm-
lich Cremes, Gesichtswässer und Puder", eingetragenen
deutschen Warenzeichens Nr. 512 018, das aus einem Wap-
pen mit der Inschrift "Ma[REDACTED]" im oberen Teil und den



Buchstaben "R.S." im unteren Teil des Wappens besteht (Wortbildzeichen).

Die Beklagte, die Firma T[REDACTED]-Werk Gerhard F. S[REDACTED] in M[REDACTED], ist Inhaberin des am 22. Januar 1940 angemeldeten und am 12. Oktober 1940 für "Mineralwässer, alkoholfreie Getränke, Brunnen- und Badesalze, diätetische Nahrungsmittel, Malz, Parfümerien, kosmetische Mittel" eingetragenen deutschen Warenzeichens Nr. 525 380 "Marbon" (Wortzeichen). Unter dieser Bezeichnung brachte sie 1948 einen autosterilen Spezialpuder (Kamillenpuder) auf den Markt und 1955 eine Kamillencreme. Seit dem Frühjahr 1971 vertreibt sie unter dieser Bezeichnung eine Kosmetikserie (Schönheitsset), bestehend aus Marbon-Revitalisierungscreme, Marbon-Creme, Marbon-Seife und Marbon-Puder oder (seit 1972) einer Marbon-Bioschaummaske.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe sich damit abfinden können, daß die Beklagte "Marbon" zur Bezeichnung pharmazeutischer Präparate, wie Kamillenpuder und Kamillencreme, verwendet habe, da Verwechslungen wegen der Verschiedenartigkeit der Erzeugnisse nicht zu befürchten gewesen seien. Nunmehr dringe die Beklagte aber in den Bereich der Kosmetik vor und insbesondere in das von ihr besonders gepflegte Spezialgebiet der Biokosmetik. Hierdurch würden ihre Firmen- und Warenzeichenrechte beeinträchtigt. Das von ihr fortgeführte Unternehmen sei schon seit seiner Gründung in der Werbung meist nicht mit der vollen Firma, sondern nur mit dem Firmenbestandteil "Ma[REDACTED]" bezeichnet worden. Durch die jahrzehntelange Benutzung als Firmenschlagwort, besondere Geschäfts-

bezeichnung und Warenzeichen habe "Ma[REDACTED]" eine aussergewöhnliche Bekanntheit erlangt.

Die Klägerin hat die Beklagte durch Schreiben vom 10. Mai 1971 vergeblich abgemahnt und mit der unter dem 24. Januar 1972 erhobenen Klage beantragt:

- I. Der Beklagten wird bei Meidung von Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und/oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an ihrem gesetzlichen Vertreter, für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung verboten, kosmetische Erzeugnisse, insbesondere Hautcremes, Seifen und Körperpuder, sowie für diese Waren bestimmte Verpackungen, Umhüllungen und Werbemittel mit der Bezeichnung "Marbon" zu versehen und/oder in Verkehr zu bringen und/oder feilzuhalten.
- II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Ziffer I ab 10.6.1971 Auskunft zu erteilen durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich Zeit, Mengen und Preise der einzelnen Lieferungen und, soweit die Beklagte Werbung getrieben hat, Art und Umfang ihrer Werbemaßnahmen ergeben.
- III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer I seit 10.6.1971 entstanden ist oder entstehen wird.

Die Beklagte hat geltend gemacht, "Ma[REDACTED]" sei allein nicht kennzeichnungskräftig und habe auch keine Verkehrsgeltung erlangt. Außerdem seien die beiden Bezeichnungen als solche nicht verwechslungsfähig. Die Klägerin müsse sich ferner enthalten lassen, daß sie die Verwendung der Bezeichnung "Marbon" für Erzeugnisse der Beklagten fast 25 Jahre lang

geduldet habe, ohne dagegen einzuschreiten. Die Klägerin habe damit auf die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen verzichtet; jedenfalls habe sie diese verwirkt. Die Beklagte habe einen wertvollen Besitzstand erworben, wie sich daraus ergebe, daß sie seit 1948 ununterbrochen Preislisten herausgegeben habe, in denen Waren mit der Bezeichnung "Marbon" enthalten gewesen seien, und seitdem alle Apotheken und alle Drogerien in der Bundesrepublik jährlich mehrmals von ihren mit Werbematerial und Preislisten ausgestatteten Vertretern habe besuchen lassen. Darüberhinaus habe sie Werbeanzeigen aufgegeben und Fachmessen beschickt, auf denen auch die Klägerin vertreten gewesen sei. Es treffe außerdem nicht zu, daß die Klägerin die Bezeichnung "Marbon" bisher für pharmazeutische Erzeugnisse verwendet habe; sie habe ihren Spezialpuder und die Kamillencreme als allgemeine Hautpflegemittel angeboten; daß diese Erzeugnisse zugleich eine heilende Wirkung hätten, schließe nicht aus, daß es sich um Kosmetika handele.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist zurückgewiesen worden. Mit der Revision erstrebt die Beklagte die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der Klägerin stehe ein zeichenrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu. Hierzu führt es aus, das Klagezeichen werde seinem Gesamteindruck nach von dem

Bestandteil "Ma[REDACTED]" beherrscht. Dieser sei kennzeichnungskräftig, und es bestehe die Gefahr einer Verwechslung mit dem Zeichen der Beklagten. Die Klägerin könne außerdem den Schutz ihres Firmenbestandteils "Ma[REDACTED]" beanspruchen, so daß das Unterlassungsbegehren wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr auch aus diesem Gesichtspunkt begründet sei. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Sie werden von der Revision auch nicht angegriffen.

II. Der von der Beklagten vertretenen Auffassung, die Klägerin habe durch ihr Schweigen bis zum Schreiben vom 10. Mai 1971 auf die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen verzichtet, ist das Berufungsgericht nicht gefolgt. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Recht ausgeführt, daß in dem Schweigen der Klägerin allein noch nicht die Abgabe einer rechtsgeschäftlichen Willenserklärung gesehen werden kann. Besondere Umstände, die eine andere Beurteilung hätten rechtfertigen können, hat das Berufungsgericht nicht festzustellen vermocht. Wenn sich die Beklagte, wie schon in den Vorinstanzen, auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. Mai 1962 (I ZR 139/60) bezieht, so verkennt sie, daß der Fall dort wesentlich anders lag. Die Parteien hatten dort über ein für die Klägerin eingetragenes Gebrauchsmuster korrespondiert, und die Klägerin hatte der Beklagten wegen der von dieser behaupteten Vorbenutzung ein Mitbenutzungsrecht eingeräumt. In einem weiteren Schriftwechsel ging es dann darum, ob die Beklagte sämtliche Merkmale des Gebrauchsmusters über-

nehmen und dieses vollständig nachbauen dürfe, wie sie in einem Schreiben an die Klägerin geltend machte. Vor allem weil die Klägerin dieses Schreiben widerspruchslos hingenommen hatte, wurde ihr Verhalten, auch unter Berücksichtigung des früheren Schriftwechsels und der sonstigen Umstände, als rechtsverbindliche Zustimmung zum Schreiben der Beklagten gewertet und ausgesprochen, daß sie aufgrund einer stillschweigend getroffenen vertraglichen Abrede gehindert sei, Verletzungsansprüche gegen die Beklagte geltend zu machen. Der Streitfall ist damit nicht vergleichbar.

III. Das Berufungsgericht hat auch den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand nicht für begründet erachtet. Die Beklagte habe schon nicht hinreichend dargelegt, daß sie durch die Zeichenbenutzung einen wertvollen Besitzstand erlangt habe. Sie sei der Aufforderung, ihren Umsatz und ihren Werbeaufwand hinsichtlich der seit 1948 vertriebenen Marbon-Artikel darzulegen, nicht nachgekommen. Daß sie behaupte, diese Erzeugnisse auf Ausstellungen gezeigt und mit Preislisten in allen Apotheken und Drogerien der Bundesrepublik angeboten zu haben, rechtfertige noch nicht den Schluß, daß "Marbon" für sie einen beachtlichen Wert verkörpere, da ihre Werbung für die unter diesem Zeichen vertriebenen Erzeugnisse auch erfolglos gewesen sein könne.

Die Revision meint demgegenüber, Angaben über Umsatz und Werbeaufwand seien nicht erforderlich, wenn der zeichenrechtliche Besitzstand durch andere einschlägige Angaben belegt werde. Die Beklagte sei ein bekanntes Unternehmen nicht nur für Pharmazeutika,

sondern auch für Kosmetika. Auch hätten Marbon-Puder und Marbon-Creme seit 1948 ständig zu ihrem Sortiment gehört. Die Länge der Zeit und die ständige Zugehörigkeit zur Gesamtheit des Sortiments seien ein wirtschaftlicher Faktor von gleichem Rang wie in anderen Fällen hohe Umsätze in kürzeren Zeiträumen.

Die Revision kann damit nicht durchdringen. Wie das Berufungsgericht zutreffend annimmt, kann der kennzeichenrechtliche Verwirkungseinwand nur begründet sein, wenn der Verletzer durch die Zeichenbenutzung - bis zum Einschreiten des Verletzten - einen wertvollen Besitzstand erlangt hat und hinzu kommt, daß er aufgrund des Verhaltens des Berechtigten annehmen konnte, dieser werde der Benutzung des Zeichens nicht mehr entgentreten, und wenn daher eine verspätete Geltendmachung der Verletzungsansprüche auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände als unzulässige Rechtsausübung anzusehen ist (BGHZ 21, 67, 78 - Hausbücherei; BGH GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; 1967, 490, 494 - Pudelzeichen; 1969, 694, 696 - Brillant). Der Revision kann zwar eingeräumt werden, daß zur Darlegung eines wertvollen Besitzstandes Angaben über Umsatz und Werbeaufwand nicht in jedem Falle erforderlich sind. Der Verletzer kann den Nachweis, daß er durch eine länger andauernde, redliche und ungestörte Zeichenbenutzung eine wettbewerbliche Stellung erlangt habe, die für ihn einen beträchtlichen Wert darstelle, auch auf andere Weise führen (vgl. BGH GRUR 1966, 427, 431 - Prince Albert). Im Streitfall kann es jedoch aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht der Beklagten die Mitteilung von Zahlen über Umsatz und Werbeaufwand aufgegeben und mangels anderer ausrei-

chender Anhaltspunkte für das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes hierauf abgestellt hat. Wenn die Beklagte Marbon-Erzeugnisse seit 1948 in ihren Preislisten geführt und auf Ausstellungen gezeigt hat, so folgt daraus noch nicht, daß sich in den Kreisen des Handels und der Verbraucher eine feste und dauerhafte Vorstellung von der Marke "Marbon" und den darunter angebotenen Erzeugnissen tatsächlich gebildet gehabt habe. Vielmehr können Kamillenpuder und Kamillencreme in dem zahlreiche andere Erzeugnisse und Zeichen umfassenden Sortiment der Beklagten eine durchaus untergeordnete Rolle gespielt haben. Für eine Werbung, aus der normalerweise auf einen Erfolg der beiden Erzeugnisse geschlossen werden könnte, ist nichts dargetan. Ebenso brauchte das Berufungsgericht aus der Länge der Zeit, in der die beiden Erzeugnisse - Kamillenpuder seit 1948 und Kamillencreme seit 1955 - zum Sortiment der Beklagten gehört haben, nicht zu schließen, "Marbon" habe für die Beklagte eine so beachtliche Werbekraft erlangt, daß ihr die Aufgabe dieser mit dem älteren Zeichen der Klägerin verwechslungsfähigen Bezeichnung nach Treu und Glauben jetzt nicht mehr zugemutet werden könnte. Schließlich kann es in diesem Zusammenhang auch nicht entscheidend darauf ankommen, daß die Beklagte, wie sie geltend macht, ein weithin bekanntes Unternehmen ist. Denn dieser Ruf kann auf der Herstellung und dem Vertrieb der sonstigen zu ihrem Sortiment gehörenden, vor allem pharmazeutischen Erzeugnisse beruhen. Er sagt allein noch nichts darüber aus, daß das Zeichen "Marbon" für die Beklagte einen so beachtlichen Wert habe, daß es von der Klägerin, die ihr Zeichen "Ma[REDACTED]" tatsächlich benutzt und darüberhinaus als Firmen-

schlagwort verwendet, weiterhin geduldet werden müsse.

IV. Auf die Hilferwägung des Berufungsgerichts, die Beklagte sei nicht berechtigt, den von ihr behaupteten Besitzstand in der Weise auszudehnen, daß sie die Bezeichnung "Marbon" nunmehr für reine Schönheitsmittel verwende, und die hiergegen von der Revision erhobenen Angriffe, braucht nicht eingegangen zu werden, weil, wie ausgeführt, schon das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes nicht hinreichend dargestellt ist.

V. Da der Verwirkungseinwand nicht durchgreift, hat das Berufungsgericht das Unterlassungsbegehren der Klägerin zu Recht als begründet angesehen. Die Beklagte ist nicht befugt, kosmetische Erzeugnisse, nämlich Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, unter der Bezeichnung "Marbon" in den Verkehr zu bringen. Die Fassung des vom Berufungsgericht bestätigten Urteilsausspruchs des Landgerichts zu I hält sich im Rahmen einer zulässigen Verallgemeinerung der konkreten Verletzungsform. Hierbei ist lediglich klarzustellen, daß die von der Beklagten vor Frühjahr 1971 unter der Bezeichnung "Marbon" vertriebenen Erzeugnisse Kamillenpuder und Kamillencreme nicht unter das Verbot fallen, weil sie von der Klägerin als pharmazeutische Erzeugnisse angesehen werden und sich das Klagebegehren hierauf nicht bezieht. Andererseits erscheint hinreichend klar, was unter kosmetischen Erzeugnissen im Unterschied zu pharmazeutischen Mitteln zu verstehen ist. Es kann insoweit auf Art. 1 § 4 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes vom 15. August 1974 (BGBl I 1945) und auf § 1 Abs. 4 des

Arzneimittelgesetzes vom 16. Mai 1961 (BGBl. I 533) in der Fassung des vorgenannten Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Art. 5) verwiesen werden. Ob Präparate, die sowohl eine heilende Wirkung haben als auch der Körper- und Schönheitspflege dienen, unter das Verbot fallen, hängt in erster Linie davon ab, wie sie angeboten werden. Liegt das Schwergewicht dabei nicht auf der heilenden Wirkung, sondern auf der Körper- und Schönheitspflege, sind sie als kosmetische Erzeugnisse anzusehen.

VI. Das Berufungsgericht hat auch die Schadensersatzpflicht der Beklagten hinsichtlich der nach dem 10. Juni 1971 liegenden Verletzungshandlungen zu Recht festgestellt. Es fehlt nicht an einem Verschulden der Beklagten, da sie nach dem Einschreiten der Klägerin gegen ihre Zeichenbenutzung bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt jedenfalls nicht mehr davon ausgehen konnte, daß sie zur Benutzung der verwechslungsfähigen Bezeichnung "Marbon" für kosmetische Erzeugnisse berechtigt sei. Das Berufungsgericht hat auch das Feststellungsinteresse zutreffend bejaht. Es ist ferner nicht zu beanstanden, daß die Beklagte zur Auskunftserteilung über den Umfang der nach dem 10. Juni 1971 liegenden Verletzungshandlungen und Werbemaßnahmen verurteilt worden ist. Die Revision erhebt insoweit auch keine gesonderten Rügen.

Die Revision der Beklagten war daher mit der
Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Alff

Sprenkmann

Merkel

Schönberg

Schwerdtfeger