

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG §§ 24, 31; UWG § 16

Gigi-Modelle

- a) Zu den Voraussetzungen, unter denen der zur Zeit der Löschungsreife (wegen langjähriger Nichtbenutzung) eines eingetragenen Zeichens erworbene Besitzstand an einer zusammengesetzten Kennzeichnung nach erfolgter Aufnahme der Benutzung des eingetragenen Zeichens auch die Verwendung des mit letzterem verwechslungsfähigen Teils der Gesamtkennzeichnung in Alleinstellung rechtfertigen kann.
- b) Zur Frage, in welcher Weise Verpflichtungen aus einer Abgrenzungsvereinbarung auf den Rechtsnachfolger einer Vertragspartei übergehen können.

BGH, Urt. v. 27. Februar 1981 - I ZR 78/79 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 78/79

URTEIL

Verkündet am

27. Februar 1981

Schnurr,

Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

27

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 1981
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die
Richter Alff, Dr. Piper, Dr. Erdmann und Dr. Teplitzky

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten
wird unter Aufhebung des Urteils des
Hanseatischen Oberlandesgerichts Ham-
burg, 3. Zivilsenat, vom 29. März 1979
das Urteil der Zivilkammer 15 des Land-
gerichts Hamburg vom 26. Juli 1978 ab-
geändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der
Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin stellt Strumpfwaren und Damenoberbeklei-
dung her. Sie ist Inhaberin des seit dem 27. August 1954 in
der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamtes für Strumpf-
waren eingetragenen Wortzeichens "Bigi", das sie bis 1970
nicht benutzt hat.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Beklagte stellt Damenoberbekleidung her, die sie seit 1976 unter Verwendung der Firmenkurzbezeichnung "gigi modelle" vertreibt. Dieselbe Kurzbezeichnung wurde seit 1962 von der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]", ebenfalls beim Vertrieb von Damenoberbekleidung, verwendet, aus deren Konkursmasse die Beklagte durch Vertrag mit dem Konkursverwalter vom 25. Oktober 1976 das Betriebsvermögen sowie u.a. die Rechte an den Warenzeichen "Gigiflör", "Gigimod" "Gigiteen" und "Jollifloer" (WZ Nr. 782 241 - 244) sowie an dem gemäß § 6 a WZG eingetragenen Warenzeichen "gigi" erworben hat. Gegen die Eintragung des letztgenannten Zeichens hat die Klägerin Widerspruch erhoben, über den noch nicht entschieden ist. Außerdem ist der Beklagten in dem Vertrag vom 25. Oktober 1976 das Recht eingeräumt worden, die Bezeichnung "Gigi-Modelle" in ihre Firma aufzunehmen.

Mit der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" hatte die Klägerin am 12. September/16. August 1974 folgende Vereinbarung getroffen:

"B [REDACTED] ist Inhaber des deutschen Warenzeichens 661 961 "BIGI"; dieses Zeichen wird seit vielen Jahren für eine Damenstrumpfhose benutzt.

gigi ist Inhaberin der deutschen Warenzeichen

782 241 - "gigiflör"
782 242 - "gigimod" und
782 243 - "gigiteen"

und verwendet diese drei Zeichen sowie die Firmenbezeichnung "gigi modelle" für Damenoberbekleidung.

1. B [REDACTED] und gigi sind sich darüber einig, daß eine gewisse Ähnlichkeit zwischen "BIGI" und "gigi" gegeben ist.

Beide Parteien verzichten jedoch wechselseitig auf eine Geltendmachung irgendwelcher Prioritätsrechte, soweit es sich um eine Benutzung der obigen Zeichen für die Waren handelt, für die bereits eine Benutzung zum Zeitpunkt der gegenseitigen Unterzeichnung dieser Vereinbarung erfolgt ist.

2. Vor einer etwaigen erweiterten Benutzung der in Rede stehenden Zeichen für bisher nicht benutzte Waren bzw. auch im Rahmen der firmenmäßigen Benutzung oder vor einer etwaigen Einreichung von Warenzeichen-Anmeldungen "BIGI" für andere Waren und "gigi" allein oder auch mit anderen Silben, Wort- oder Bildbestandteilen ist die jeweilige Zustimmung der anderen Partei erforderlich.

Das gleiche gilt auch für die Benutzungsaufnahme bzw. Neuanschaffung von Zeichen, die im Ähnlichkeitsbereich der in Punkt 1 genannten Zeichen liegt.

Dies gilt ferner für im Ähnlichkeitsbereich liegende Zeichen und für Waren, für die eine Benutzung von "BIGI" bzw. "gigi" in Verbindung mit anderen Wörtern bisher nicht erfolgt ist.

3. Die Parteien verpflichten sich, diese Vereinbarung ihren etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen.
4. ..."

In der Nr. 42 vom 20. Oktober 1977 der Zeitschrift "Textilwirtschaft" warb die Beklagte für von ihr angebotene Damenoberbekleidung mit der Bezeichnung "gigi" in Alleinstellung.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres - wie sie meint - prioritätsälteren Warenzeichens "Bigi".

Sie hat vorgetragen:

Dieses Warenzeichen werde von ihr seit 1971 in großem Umfang für Damenstrumpfhosen benutzt. Auf etwaige vor der Benutzung entstandene Rechte der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" aus deren Kurzbezeichnung könne die Be-

klagte sich nicht berufen, da der zwischen dieser Firma und der Klägerin im August/September 1974 getroffenen Abgrenzungsvereinbarung die Verpflichtung der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" zu entnehmen sei, die Kennzeichnung "gigi" in Alleinstellung nicht ohne vorherige Zustimmung der Klägerin zu verwenden.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Wochen, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, die Bezeichnung "GIGI" in Alleinstellung kennzeichenmäßig für Damenoberbekleidung zu benutzen.

Die Beklagte hat vorgetragen:

Die Klägerin habe auch ab 1971 das Zeichen "Bigi" kaum benutzt, und wenn, so nur in der Verbindung "BI-Bigi". Aus der Abgrenzungsvereinbarung sei eine Verpflichtung zur Unterlassung von "gigi" in Alleinstellung nicht herzuleiten, da damit ein ganz anderer Zweck verfolgt worden sei. Tatsächlich habe die Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" das Wort "gigi" sowohl vor als auch nach der Vereinbarung auch in Alleinstellung benutzt, indem sie Kleidungsstücke mit Einnähern versehen habe, die das Wort "gigi" allein enthalten hätten. Außerdem fehle es an der Warengleichartigkeit von Strumpfhosen und Damenoberbekleidung. Zumindest aber seien Ansprüche der Klägerin verwirkt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Die Klägerin sei Inhaberin des prioritätsälteren, am 5. Dezember 1953 zur Eintragung angemeldeten Warenzeichens "Bigi", das sie 1970 in Benutzung genommen habe.

Die Beklagte, die "gigi modelle" als Firmenbestandteil erst nach Erwerb des Anlagevermögens der im Oktober 1976 in Konkurs gefallenen Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" verwende, könne sich auf die Rechte der letzteren an dem seit 1962 von ihr benutzten Firmenbestandteil "gigi modelle" der Klägerin gegenüber nicht berufen. Etwaige derartige Rechte seien nämlich nach der zwischen der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" und der Klägerin im August/September 1974 getroffenen Abgrenzungsvereinbarung erloschen, aus der sich ergebe, daß die Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" im Verhältnis zur Klägerin nicht berechtigt sein sollte, "Gigi" in Alleinstellung zu verwenden, und daß sie der Klägerin gegenüber auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche aus § 16 Abs. 1 UWG aufgrund der Kenn-

zeichnung "Gigimodelle" oder "Gigi" verzichtet habe. Dies müsse die Beklagte nach den Rechtsgrundsätzen der §§ 413, 404 BGB gegen sich gelten lassen, da sie hinsichtlich der Kennzeichnungsrechte Rechtsnachfolgerin der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" geworden sei und alle Rechte und Pflichten dieser Firma aus der Abgrenzungsvereinbarung auf sie übertragen worden seien. In dem von der Beklagten vorgelegten Schreiben vom 15. März 1978 des Konkursverwalters an die Firma Klaus S [REDACTED] GmbH & Co KG heiße es: "Wunschgemäß bestätige ich Ihnen hiermit, daß die Kommanditgesellschaft i/Fa GIGI-MODELLE GmbH & Co KG, L [REDACTED] [REDACTED], alle Rechte und Pflichten der Kommanditgesellschaft i/Fa. GIGIMODELLE R [REDACTED] & H [REDACTED], H [REDACTED], aus der zitierten Vereinbarung vom 16. August 1974/ 12. September 1974 übertragen erhalten und diese Übertragung angenommen hat".

II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Die Klägerin hat ihr prioritätsälteres Warenzeichen "Bigi" bis 1970 nicht benutzt. Vor der Aufnahme seiner Benutzung hatte die Rechtsvorgängerin der Beklagten, die Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]", ein eigenes Kennzeichnungsrecht an dem in ihrer vollen Firma enthaltenen unterscheidungskräftigen Firmenschlagwort "Gigimodelle" erworben. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Rechtsvorgängerin der Beklagten ihre Firmenbezeichnung mit diesem Schlagwort nämlich schon vor 1970 im geschäftlichen Verkehr viele Jahre lang in erheblichem Umfang benutzt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs konnte die Klägerin gegen dieses zwischenzeitlich erwachsene

Recht aus ihrem erst 1970 in Benutzung genommenen Zeichen "Bigi" nicht mehr vorgehen; das Klagezeichen war zur Zeit der Entstehung der Kennzeichnungsrechte an der Firma "Gigimodelle R. [REDACTED] & H. [REDACTED]" löschungsreif, weil es seit 1954 nicht benutzt worden war (vgl. BGH GRUR 1970, 27, 29 - Ein-Tannen-Zeichen -; GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister -; 1974, 276, 277 - King -; 1975, 135, 137 - KIM-Mohr -).

Der Klägerin war es auch verwehrt, der Firma "Gigimodelle R. [REDACTED] & H. [REDACTED]" die Verwendung der Bezeichnung "Gigi" in Alleinstellung zu verbieten. Zwar ist Sinn der angeführten Rechtsprechung die Wahrung eines konkreten Besitzstandes, nicht die Zubilligung von Ausdehnungsmöglichkeiten. Doch rechtfertigt der Besitzstand an der vollen Firma "Gigimodelle R. [REDACTED] & H. [REDACTED]" und an dem Schlagwort "Gigimodelle" im vorliegenden Fall auch die Benutzung von "Gigi" in Alleinstellung. Denn kennzeichnend ist in diesem Firmenschlagwort die aus diesem Grund vorangestellte Bezeichnung "Gigi"; dem Zusatz "modelle" kommt insoweit nur eine warenbeschreibende Bedeutung zu. Im übrigen war "Gigi" in Alleinstellung bereits von der Rechtsvorgängerin der Firma "Gigimodelle R. [REDACTED] & H. [REDACTED]" verwendet worden, da diese - wie das Berufungsgericht festgestellt hat - schon im August 1960 eine komplette "Gigi"-Kollektion zum Verkauf angeboten hatte; und auch die Firma "Gigimodelle R. [REDACTED] & H. [REDACTED]" selbst hat - was die bei den Akten befindlichen Unterlagen erkennen lassen - "Gigi" in der Bezeichnung "Gigimodelle" durch die graphische Gestaltung in ihren Geschäftspapieren und in der Werbung besonders herausgestellt.

Ob - wie das Berufungsgericht aus der Abgrenzungsvereinbarung entnommen hat - die Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" darauf verzichtet hat, sich auf ihre damit erworbene Rechtsposition gegenüber der Klägerin als Inhaberin des Zeichens "Bigi" zu berufen, kann dahinstehen; denn jedenfalls ist die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte müsse einen solchen Verzicht gegen sich gelten lassen, nicht frei von Rechtsirrtum.

Der Beurteilung des Berufungsgerichts, die Abgrenzungsvereinbarung habe eine seitens der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" erworbene zeichenrechtliche Position erlöschen lassen, kann nicht gefolgt werden. Durch die Abgrenzungsvereinbarung vom August/September 1974 wurden lediglich wechselseitig schuldrechtliche Verpflichtungen zwischen den Vertragsparteien begründet, nämlich die Verpflichtungen, die Verwendung der den Gegenstand der Vereinbarung bildenden Kennzeichnungen durch den Vertragspartner unbeschadet eigener Rechte zu dulden. Das absolute Kennzeichnungsrecht der Firma "Gigimodelle R [REDACTED] & H [REDACTED]" als solches ist davon unberührt geblieben. Es ist durch die Vereinbarung weder mit Wirkung gegen jedermann erloschen noch dinglich belastet worden. Obligatorische Verpflichtungen gehen jedoch regelmäßig nicht automatisch auf den Rechtsnachfolger über. Dazu bedarf es, sofern nicht die Voraussetzungen der hier nicht einschlägigen Vorschriften der §§ 419 BGB, 25 HGB erfüllt sind, eines zusätzlichen Rechtsgeschäfts. Davon geht ersichtlich auch die Abgrenzungsvereinbarung in ihrer Ziff. 3 aus, in der die Parteien sich dazu verpflichtet haben, "diese Vereinbarung ihren etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen".

Von einem Rechtsgeschäft, durch das die Beklagte eine aus der Abgrenzungsvereinbarung herzuleitende schuldrechtliche Verpflichtung rechtswirksam übernommen hätte, kann nach den getroffenen Feststellungen nicht ausgegangen werden.

Der Wortlaut des vom Berufungsgericht seinen Überlegungen zur Rechtsübertragung zugrundegelegten nachträglich abgefaßten Bestätigungsschreibens des Konkursverwalters vom 15. Juli 1978 läßt nicht erkennen, ob Willenserklärungen gewechselt worden sind, die inhaltlich den Erfordernissen entweder eines Schuldbeitritts der Beklagten oder eines Vertrags zugunsten der Klägerin genügen. Das Berufungsgericht hat dem Schreiben auch selbst nicht diesen Sinn beigemessen, sondern es erkennbar nur - wortlautgemäß - als Bestätigung einer "Übertragung" von Rechten und Pflichten bewertet.

Der zwischen dem Konkursverwalter und der Beklagten am 25. Oktober 1976 geschlossene notarielle Übertragungsvertrag enthält keine derartigen Erklärungen; die Abgrenzungsvereinbarung ist darin nicht erwähnt. Tatsachen, die für eine zusätzliche, konkret auf die Pflichten aus der Abgrenzungsvereinbarung beziehbare vertragliche Regelung sprechen könnten, sind weder festgestellt noch - wozu im Hinblick auf die Vermutung der Vollständigkeit eines notariellen Vertrags sogar besonderer Anlaß bestanden hätte - substantiiert vorgetragen. Auch die für das Bundespatentamt bestimmte Übertragungs- und Annahmeerklärung der Beklagten und des Konkursverwalters vom 8./9. Februar 1977 ergibt insoweit nichts; sie enthält lediglich die Anzeige, daß der Konkursverwalter die aufgeführten Warenzeichen mit allen Rechten und Pflichten auf die Beklagte übertragen habe.

III. Fehlt es somit an einer die Rechtsstellung der Beklagten einschränkenden schuldrechtlichen Verpflichtung, so kann die Klägerin, die sich nach den dargelegten Rechtsgrundsätzen gegenüber dem zwischenzeitlich erwachsenen Kennzeichnungsrecht der Beklagten nicht auf die ältere Priorität ihres erst nachträglich in Benutzung genommenen Zeichens stützen kann, der Beklagten die Bezeichnung "Gigi" auch in Alleinstellung nicht verbieten.

Die Klage erweist sich damit als unbegründet, ohne daß es auf die anderen im Berufungsurteil angesprochenen Fragen ankommt.

Gemäß § 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO ist daher unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 91 ZPO.

v. Gamm

Alff

Piper

RiBGH Dr. Erdmann befindet sich in Urlaub und ist daher an der Unterschrift verhindert.

Teplitzky

v. Gamm