

15

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

GeschmMG § 7 Abs. 2; BGB § 242 Bf

M y o p l a s t i c

- a) Die vor der Hinterlegung eines gewerblichen Musters beim Amt für die Internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle erfolgte Verbreitung eines nach dem Muster gefertigten Erzeugnisses hindert die Entstehung des inländischen Geschmacksmusterschutzes auch dann, wenn die Verbreitung im Ausland stattgefunden hat.
- b) Zur Frage, wann ein Vertragshändler, der für ein bestimmtes Gebiet ausschließlich berechtigt und verpflichtet war, Waren des Zeicheninhabers unter dessen Warenzeichen zu festgelegten Preisen zu vertreiben, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses verpflichtet ist, die Verwendung desselben Warenzeichens oder eines mit ihm in hohem Maße verwechselbaren Zeichens für gleiche Waren zu unterlassen.

BGH, Urt. v. 26. Oktober 1966 - Ib ZR 140/64 - OLG Schleswig
LG Kiel

15

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ib ZR 140/64

URTEIL

Verkündet am

26. Oktober 1966

Zug,

Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Pierre Max S [REDACTED], gen. K [REDACTED], Inhaber des
Institut H [REDACTED], L [REDACTED], C [REDACTED] L [REDACTED],

Kläger und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Kaufmann Heinz N [REDACTED], K [REDACTED], B [REDACTED] Platz [REDACTED],

Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Oktober 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkman, Alff und Dr. Simon

für Recht erkannt:

1. Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in Schleswig vom 29. Mai 1964 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Für den Vater des Klägers war vom 12. Juli 1947 bis zum 12. Juli 1962 beim Amt für die Internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle in Bern unter der Nr. 11 106 ein Bruchband mit der Bezeichnung "M [REDACTED] - K [REDACTED]" hinterlegt und registriert. Während die Verbreitung von nach diesem Modell hergestellten Bruchbändern außerhalb Frankreichs erst nach der internationalen Hinterlegung erfolgte, war das gleiche Modell in Frankreich bereits am 25. Februar 1936 unter der Nummer 483 hinterlegt und seit diesem Zeitpunkt in Frankreich vertrieben worden.



Beim Amt für die Internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken in Bern ist am 13. Januar 1948 für den Vater des Klägers außerdem die Marke "M [REDACTED]-K [REDACTED]" unter der Nummer 134 164 eingetragen worden. Die Gebühr für diese Eintragung ist für 20 Jahre bezahlt, die Eintragung am 30. April 1962 auf den Kläger umgeschrieben worden. Die Marke ist für orthopädische Apparate aller Art, insbesondere für Bruchbänder und Bandagen eingetragen. In Frankreich ist für den Vater des Klägers das gleiche Warenzeichen am 15. Juli 1947 beim Handelsgericht in Lyon unter der Nummer 24 896 registriert und in die Pariser Zeichenrolle unter der Nummer 411 493 eingetragen worden. Am 30. Oktober 1952 wurde eine Verlängerung des Schutzes dieses Warenzeichens eingetragen, und zwar beim Handelsgericht in Lyon unter der Nummer 28 121 und in der Pariser Zeichenrolle unter der Nummer 5 265. Die Umschreibung der Eintragung in der Pariser Zeichenrolle auf den Kläger erfolgte am 29. Dezember 1961.

Dem Beklagten war vom Vater des Klägers in der Zeit von Januar 1953 bis 25. Februar 1955 vertraglich für Deutschland der Alleinvertrieb der in Frankreich hergestellten, mit dem Warenzeichen "M [REDACTED]-K [REDACTED]" bezeichneten Bruchbänder eingeräumt worden. Der Beklagte kaufte nach den im Laufe dieses Vertragsverhältnisses geänderten Vereinbarungen die Bruchbänder vom Vater des Klägers und verkaufte sie auf eigene Rechnung; auch die Werbung betrieb er auf eigene Kosten und zwar unter dem Warenzeichen "M [REDACTED]-K [REDACTED]". Er bezeichnete sein Unternehmen als Generalagentur in Deutschland des Institut H [REDACTED].

Weil der Beklagte seine Rechte und die des Vaters des Klägers durch die Herstellung und den Vertrieb von Bruchbändern der Firma Heinrich C [REDACTED] KG in Lahr beeinträchtigt sah, holte der Beklagte Anfang 1954 Auskünfte über die Rechtslage ein. Diese hatten zum Inhalt, eine internationale Muster- oder Modellhinterlegung sei nicht erfolgt, das Wortzeichen "M [REDACTED] -K [REDACTED]" sei in Bern eingetragen, und auf Grund des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb könnten Ansprüche gegen einen Nachbau durch die Firma C [REDACTED] nicht geltend gemacht werden.

Seit Ende Februar 1955 vertreibt der Beklagte Bruchbänder der Firma C [REDACTED] KG auf eigene Rechnung; er gab dieser seitdem gelegentlich auch Anregungen zur Verbesserung der von ihr hergestellten Bruchbänder. In Zeitungsanzeigen hat der Beklagte seit dem Abbruch seiner vertraglichen Beziehungen zum Vater des Klägers unter der herausgestellten Warenbezeichnung "M [REDACTED]" geworben. Während er in dem vorliegenden Rechtsstreit zunächst behauptete, diese Bezeichnung seit Zustellung der Klage nicht mehr zu benutzen, so daß eine Wiederholungsgefahr nicht bestehe, brachte er im zweiten Rechtszug vor, die Benutzung auch danach fortgesetzt zu haben.

Der Kläger behauptet, der Beklagte habe sogar in zwei Anzeigen vom 3. Oktober 1959 im "Münchener Merkur" und in der "Neuen Ruhr Zeitung" das Warenzeichen M [REDACTED] verwendet und dabei den gleichen Werbespruch und Verbreitungshinweis benutzt, wie in einer von der Vertriebsorganisation des Vaters des Klägers in der "Aachener Volkszeitung" vom 21. Januar 1958 aufgegebenen Anzeige.

Mit Schreiben vom 23. April 1956 forderte der Rechtsanwalt Dr. R. [REDACTED] in L. [REDACTED] namens des Vaters des Klägers den Beklagten auf, das Zeichen M. [REDACTED] nicht mehr zu verwenden. Der Beklagte lehnte das mit Schreiben vom 4. Mai 1956 ab, in dem es u.a. heißt:

".... Wenn man von mir verlangt, etwa die Benennung meiner Organisation und meines Unternehmens gar zu ändern, wozu keinerlei Verpflichtung meinerseits besteht, glauben Sie gar, daß dies meine Umsatzziffern verändern würde? ... Im übrigen hatte ich Gelegenheit, mich mit dem Bruchleiden und seiner Heilung lange vor dem Erscheinen von M. K. [REDACTED] in Deutschland zu beschäftigen und fand damals die Benennung M. [REDACTED]. Also, meine Organisation läuft und wird weiterlaufen trotz aller Intrigen, die Benennung wurde lange vor dem Erscheinen von M.K. [REDACTED] von mir geschaffen.."

Am 16. Januar 1957 hat der Vater des Klägers Prozeßvollmacht erteilt. Am 11. und 25. Juli 1958 erhielt der Vater des Klägers Kenntnis von dem Erscheinen einer Anzeige des Beklagten in den "Hessischen Nachrichten" vom 9. Juli 1958. Am 20. Oktober 1960 verstarb der Vater des Klägers. Erst am 16. Dezember 1960 ist die vorliegende Klage namens des Vaters des Klägers eingereicht worden. Der Kläger, Alleinerbe seines Vaters, hat am 7. März 1961 gleichfalls Prozeßvollmacht erteilt und den Rechtsstreit aufgenommen.

Der Kläger hat geltend gemacht, die vom Beklagten nunmehr vertriebenen, von der Firma C. [REDACTED] hergestellten Bruchbänder seien Nachbildungen des hinterlegten Modells. Nach den eigenen Erklärungen des Beklagten müsse angenommen werden, daß er die Annäherung der Ausführung an dieses Modell selbst angeregt habe. Er, der Kläger, habe erst im Laufe des Rechtsstreits erfahren, daß die Firma C. [REDACTED]

die vom Beklagten vertriebenen Bruchbänder herstelle. Der Beklagte verletze auch die Rechte aus dem eingetragenen IR-Warenzeichen und verstoße schließlich gegen die Regeln des lautereren Wettbewerbs. Den ihm entstandenen Schaden hat der Kläger für die Zeit von 1953 bis 1958 auf 40.000 DM beziffert. Hinsichtlich eines weiter erhobenen Kaufpreisanspruchs von 1.264 DM hat der Kläger, nachdem der Beklagte Verjährung geltend gemacht hatte, die Klage zurückgenommen.

Der Kläger hat im ersten Rechtszuge beantragt, den Beklagten zu verurteilen

1. es zu unterlassen, jede Nachbildung des Bruchbandes des Klägers "M [REDACTED]-K [REDACTED]" unter der Bezeichnung "M [REDACTED]" in Zeitungen und Zeitschriften oder in sonstiger Weise anzubieten, zu verkaufen, oder sonst zu verbreiten,
2. an den Kläger 40.000 DM nebst 8 % Zinsen seit dem 1. Januar 1960 zu zahlen.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und geltend gemacht, die internationale Hinterlegung des Bruchbandmodells gewähre dem Kläger in Deutschland keinen Rechtsschutz, weil - wie unstreitig - die nach dem Modell hergestellten Erzeugnisse in Frankreich bereits vor der internationalen Hinterlegung verbreitet worden seien. Außerdem fertige und vertreibe die Firma C [REDACTED] bereits seit 1925 die gleichen Bruchbänder. Im übrigen seien diese auch ohne Vorbild entwickelt worden und sie wichen von dem Modell des Klägers in wesentlichen Merkmalen ab. Von der internationalen Hinterlegung des Modells habe er, der Beklagte, erst

durch die Klage erfahren. Der Vater des Klägers habe sich im Jahre 1953 bei einem Auftrag, gegen die Firma C [REDACTED] vorzugehen, nur auf sein französisches Patent Nr. 870 745 und die internationalen Marken Nr. 134 163 und 134 164 berufen. Zumindest seien alle etwa gegebenen Ansprüche des Klägers verwirkt. Der Vater des Klägers habe nämlich schon 1954 gewußt, daß die Firma C [REDACTED] im Verdacht gestanden habe, das hinterlegte Modell nachzuahmen. Deshalb seien in seinem Auftrag Rechtsgutachten eingeholt und ihm auch übersandt worden. Daraufhin habe der Vater des Klägers keine Maßnahmen mehr ergriffen und auch auf die Weigerung des Beklagten vom 4. Mai 1956 hin geschwiegen.

Auch die Registrierung der IR-Marke "M [REDACTED] - K [REDACTED]" gewähre dem Kläger keinen Schutz; der Zeichenbestandteil M [REDACTED] sei eine nicht unterscheidungskräftige, im Handel mit Bruchbändern übliche Eigenschaftsangabe; so führe eine englische Firma in Deutschland das Warenzeichen "M [REDACTED]".

Der Beklagte hat ferner die Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, dem Kläger stehe zwar Schutz aus dem hinterlegten Geschmacksmuster zu; da jedoch dieser Schutz nach der letzten mündlichen Verhandlung erster Instanz nur noch zwei Tage bestanden hätte, fehle der Unterlassungsklage das Rechtsschutzbedürfnis. Hinsichtlich der warenzeichenrechtlichen Ansprüche habe der Kläger nicht den Nachweis der Rechtsnachfolge und deren Eintragung im in-

ternationalen Register erbracht. Der Zahlungsanspruch sei nicht substantiiert und, soweit auf das Wettbewerbsrecht gestützt, auch verjährt. Im übrigen müsse er als verwirkt angesehen werden.

Mit der Berufung hat der Kläger nur noch beantragt, das Urteil des Landgerichts zu ändern und den Beklagten zu verurteilen

1. es zu unterlassen, das Wort M [REDACTED] bei der Werbung und dem Vertrieb von Bruchbändern zu benutzen,
2. an den Kläger 1.850 DM nebst 4 % Jahreszinsen seit dem 21. Dezember 1960 zu zahlen.

Der Kläger hat geltend gemacht, es fehle an jedem Nachweis, daß sein Vater bereits längere Zeit vor Klageerhebung Kenntnis von der Geschmacksmusterverletzung gehabt habe, zumal er vom Ausland her die Verhältnisse auf dem deutschen Markt nicht umfassend und genau habe übersehen können. Jedenfalls sei der Beklagte aber verpflichtet, für die Jahre 1957 und 1958 Schadensersatz in Höhe von 1.850 DM zu leisten. Die Kostenentscheidung des Landgerichts zum Unterlassungsbegehren sei unrichtig; allenfalls sei Erledigung der Hauptsache eingetreten; darauf habe das Landgericht hinweisen müssen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung entsprechend dem Antrage des Beklagten zurückgewiesen. Mit der hiergegen eingelegten Revision wiederholt der Kläger die vor dem Berufungsgericht gestellten Anträge. Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

A. Geschmacksmusterschutz kann schon wegen des zwei Tage nach der Schlußverhandlung erster Instanz eingetretenen Ablaufs der Schutzdauer jedenfalls für das Unterlassungsbegehren nicht mehr als Grundlage herangezogen werden. Folgerichtig hat der Kläger dieses Begehren in der Berufungsinstanz auf die Unterlassung der Benutzung des Zeichens M  eingeschränkt. Dagegen hat die Frage, ob bis zu diesem Zeitpunkt Geschmacksmusterschutz bestanden hat, noch Bedeutung für die Kostenverteilung hinsichtlich des ersten Rechtszugs sowie für die Höhe des Schadensersatzanspruchs; denn der Schaden, der durch eine nach dem Geschmacksmusterrecht unzulässige Herstellung eines Erzeugnisses und durch dessen Vertrieb dem Berechtigten zugefügt wird, ist rechtlich ein anderer und regelmäßig umfassender als der durch die bloße Verwendung eines fremden geschützten Warenzeichens für ein erlaubterweise hergestelltes und vertriebenes Erzeugnis angerichtete Schaden. Die Revisionsbegründung läßt erkennen, daß sie auch den rechtlichen Gesichtspunkt des Geschmacksmusterschutzes weiterhin geltend machen will.

Ein Schutz nach dem deutschen Geschmacksmusterrecht ist jedoch für das international hinterlegte Geschmacksmuster des Klägers nicht entstanden.

Die ordnungsmäßige internationale Hinterlegung des Klagegeschmacksmusters erzeugte nach Art 4 Abs. 2 Satz 2 des Haager Abkommens, Londoner Fassung (RGBl 1937 II 606) in Deutschland dieselben Rechtswirkungen, wie wenn das Modell im Zeitpunkt der internationalen Hinterlegung dort unmittelbar hinterlegt worden wäre. Nach dieser in Deutsch-

land als Konventionsrecht (vgl. Art. 4 Abs. 3 des Haager Abkommens) geltenden Regelung erfüllte die internationale Hinterlegung aber nur die für den Rechtsschutz erforderlichen f o r m e l l e n Erfordernisse; ein inländisches wirksames Geschmacksmusterrecht wäre nur entstanden, wenn das Modell den sachlichrechtlichen Schutzvoraussetzungen des deutschen Geschmacksmustergesetzes genügt hätte (Furler, Das internationale Musterrecht, Anm. 8 zu Art. 4 HMA).

Dies ist nach dem insoweit unstreitig gebliebenen Sachvortrag nicht der Fall. Bereits seit dem 25. Februar 1936, dem Tage der nationalen Hinterlegung des Klagegeschmacksmusters im Ursprungsstaat Frankreich, sind Bruchbänder, die nach diesem Muster hergestellt waren, in Frankreich vertrieben worden. Danach fehlte es im maßgebenden Zeitpunkt der erst viel später vorgenommenen internationalen Hinterlegung desselben Modells an der nach deutschem Recht erforderlichen Neuheit des Geschmacksmusters, und zwar auch dann, wenn diese Verbreitung ausschließlich durch den Rechtsvorgänger des Klägers als Inhaber des französischen Geschmacksmusters erfolgte. Die Frage der Neuheit des Modells gehört aber zu den materiellen Schutzvoraussetzungen des Geschmacksmusters, die nach dem Dargelegten auf Grund des deutschen Rechts zu beurteilen sind. Der Neuheit des Modells steht es nach diesem Recht insbesondere auch entgegen, wenn der Inhaber die Anmeldung und Niederlegung erst vornimmt, nachdem ein nach dem Modell gefertigtes Erzeugnis verbreitet worden ist (§ 7 Abs. 2 GeschmMG), mag diese Verbreitung auch auf den Inhaber des Musters oder Modells zurückgehen (BGH GRUR 1958, 351, 352 - Deutschlanddecke). Die Vorschrift des § 7 Abs. 2 findet, wie das Berufungsgericht

zutreffend angenommen hat, auch gegenüber Musterrechten Anwendung, die durch eine internationale Hinterlegung entstehen (Furler, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., Anm. 28 zu § 7; derselbe, Das internationale Musterrecht S. 89), und nach der eindeutigen Fassung des Gesetzes, wie auch nach dem Sinn und Zweck des Neuheitserfordernisses kann ferner die rechtsvernichtende Wirkung einer solchen vorausgegangenen Verbreitung des Modells nicht etwa auf den Fall beschränkt werden, daß die Verbreitung im Inland stattgefunden hat.

Irgendwelche Ansprüche aus dem Geschmacksmusterrecht standen dem Kläger danach nicht zu. Ansprüche aus dem Urheberrecht oder aus § 1 UWG kommen ebenfalls nicht in Betracht, wie schon das Landgericht ausgeführt hat; auch die Revision macht solche nicht geltend.

B. Dagegen hält das angefochtene Urteil der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit es die auf Unterlassung des Gebrauchs der W a r e n b e z e i c h n u n g M [REDACTED], sowie auf Schadensersatz gerichteten Ansprüche unter sonstigen rechtlichen Voraussetzungen verneint.

I. Unterlassungsanspruch

Das Berufungsgericht hat nicht abschließend geprüft, ob die für den Kläger eingetragene IR-Marke M [REDACTED] - K [REDACTED] (Nr. 134 164) von rechtlichem Bestand ist und in Deutschland die Rechtswirkungen einer Eintragung als Warenzeichen erzeugt hat. Das Berufungsgericht läßt dahingestellt, ob der für den Schutz der IR-Marke im Hinblick auf deren akzessorische Natur nach Art. 6 MMA (bis zu dem am 15. Dezember 1966 erfolgenden Inkrafttreten der

Nizzaer Fassung des MMA - vgl. BGBI Teil III - 01 - 423 - 2, Artikel 6 Abs. 2) erforderliche Rechtsschutz für die entsprechende Eintragung im Ursprungsstaat der Marke (Nr. 411 493 der Pariser Zeichenrolle) bestehe. Welche Bedenken das Berufungsgericht insoweit auf Grund des französischen Markenrechts hatte, läßt das angefochtene Urteil nicht ersehen. Wenn die Eintragung des Zeichens M [REDACTED] - K [REDACTED] nach diesem Recht wirksam war, würde allerdings die Frage, ob aus dem Zeichen b e s t a n d t e i l M [REDACTED] ein Anspruch gegen die in Deutschland stattfindende Verwendung eines mit diesem Bestandteil verwechselbaren Warenzeichens hergeleitet werden kann, nach dem deutschen Recht zu beurteilen sein. Insbesondere würde es, wenn das eingetragene Gesamtzeichen nach französischem Recht schutzfähig ist, für die Frage der Schutzfähigkeit des Zeichenbestandteils M [REDACTED] auf das deutsche Recht ankommen. Da jedoch die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens vom Berufungsgericht nicht geprüft worden ist und diese Prüfung, da sie die Anwendung französischen Rechts voraussetzt, vom Revisionsgericht nicht nachgeholt werden kann, muß die Frage des warenzeichenrechtlichen Schutzes insoweit offenbleiben. Das würde auch von dem nach den eingereichten Unterlagen für den Kläger weiter beim Handelsgericht I [REDACTED] unter Nr. 28 164 eingetragenen Warenzeichen M [REDACTED] zu gelten haben (vgl. GA 213).

Das Berufungsgericht sieht sich der Prüfung der warenzeichenrechtlichen Lage deshalb überhoben, weil es annimmt, der U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h, der auf Grund der IR-Marke allenfalls erhoben werden könnte, sei jedenfalls v e r w i r k t und für den S c h a d e n s e r s a t z - anspruch fehle es am erforderlichen Verschulden des Beklagten. Das Berufungsgericht geht hierbei davon aus, der Vater des Klägers habe dem Schreiben des Beklagten vom 4. Mai 1956

an Rechtsanwalt R. [REDACTED] entnehmen müssen und entnommen, daß der Beklagte das Warenzeichen M. [REDACTED] benutze und sich weigere, es aufzugeben, weil er es selbst als "Urheber" in Anspruch nehme. Das Schweigen des Vaters des Klägers auf diesen Brief habe - so meint das Berufungsgericht weiter - dem Beklagten Anlaß zu der Annahme gegeben, jener werde in Zukunft nichts gegen die Werbung des Beklagten mit dem Wort M. [REDACTED] einzuwenden haben. Der Beklagte habe durch den seit Lösung des Vertragsverhältnisses zwischen ihm und dem Vater des Klägers fortgesetzten Gebrauch dieser Bezeichnung auch einen schutzwürdigen Besitzstand erworben, und es bestehe kein Zweifel daran, daß das Zeichen M. [REDACTED] sich im Laufe der Jahre als Kennzeichnung der Bruchbänder des Beklagten innerhalb der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt habe.

Diese rechtliche Würdigung des Verwirkungseinwandes, für die deutsches Recht zugrundezulegen ist, wird von der Revision zu Recht angegriffen; sie erschöpft nicht den vorgetragenen unstreitigen Sachverhalt; mit Recht wendet die Revision sich auch gegen die formelhafte, ohne entsprechende tatsächliche Grundlagen getroffene Feststellung einer Verkehrsgeltung der Bezeichnung M. [REDACTED] für den Beklagten.

1. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand ist, soweit er für den Einwand der Verwirkung von Bedeutung ist, in tatsächlicher Hinsicht von Folgendem auszugehen: Der Beklagte hat eingeräumt, daß er von der Eintragung der IR-Marke M. [REDACTED]-K. [REDACTED] Kenntnis hatte. Diese Kenntnis ergibt sich insbesondere aus dem vom Beklagten vorgelegten Schreiben des Rechtsanwalts D. [REDACTED] an ihn vom 9. Februar 1954. Der Beklagte hatte ferner, bevor

er seine Bezeichnung M [REDACTED] in Benutzung nahm, in einem Vertragsverhältnis zum damaligen Inhaber der IR-Marke gestanden, auf Grund dessen er zum Vertrieb der von diesem hergestellten und nach Deutschland eingeführten, mit der Marke versehenen Bruchbänder ausschließlich berechtigt war und sich als Generalagentur in Deutschland des französischen Herstellerunternehmens bezeichnete. Über die Frage, was bezüglich der Verwendung der Bezeichnung M [REDACTED] nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses gelten solle, führte der Beklagte aus: "In dem Augenblick, wo ich meine derzeitigen Lieferanten in Deutschland für die von mir benötigten Lieferungen heranzog, entfernte ich selbstverständlich pflichtgemäß die Typenbezeichnung der Lieferantin aus I [REDACTED]". Seine im Rechtsstreit vorgebrachte Auffassung ging nur dahin, er sei berechtigt, die anders lautende und nach seiner Ansicht nicht verwechselbare Bezeichnung M [REDACTED] zu benutzen, da er sie gefunden habe und weil die Bezeichnung "M [REDACTED]" als Beschaffungsangabe nicht schutzfähig sei. Schließlich führte der Beklagte aus, sein Umsatz würde bei einer Aufgabe seiner bisherigen Werbung "in nichts, aber auch gar nichts" absinken, denn seine Kunden kauften nicht den Namen einer Type, sondern auf Grund der Qualität des ihnen von ihm zur Verfügung gestellten Artikels. Über den Zeitraum und Umfang der Benutzung der Bezeichnung M [REDACTED] hat der Beklagte 63 Werbebelege aus der Zeit von Ende 1955 bis Anfang 1961 vorlegen lassen. Nachdem für ihn zunächst vorgebracht worden war, er benutze die angegriffene Bezeichnung seit Zustellung der Klage vorsorglich nicht mehr (Schriftsatz vom 2. Mai 1961, S. 6; vom 2. Dezember 1961, S. 5), berichtigte er diesen Vortrag in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht vom 6. März 1964 dahin, er benutze die Bezeichnung M [REDACTED] weiterhin.

Auch wenn hiernach nicht zu Lasten des Beklagten davon ausgegangen werden kann, daß er die Bezeichnung M [REDACTED] nach Zustellung der Klage (21. Dezember 1960) eingestellt habe, und deshalb nicht schon wegen einer länger zurückliegenden Einstellung der Benutzung gesagt werden kann, dem Beklagten habe im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht die Wahl einer anderen Bezeichnung zugemutet werden können, stellt sich die Anerkennung des Verwirkungseinwandes bei der gebotenen Gesamtwürdigung aller Umstände des Falles als rechtsirrig dar. Zum Nachteil des Beklagten fällt dabei zunächst ins Gewicht, daß er in Kenntnis des Klagezeichens das diesem Zeichen - wie noch zu erörtern sein wird - in starkem Maße angenäherte Warenzeichen M [REDACTED] in Benutzung genommen hat. Dem Beklagten kann auch nicht entgangen sein, daß die Bezeichnung M [REDACTED] in Deutschland nach Lösung des Vertragsverhältnisses weiterhin für die vom Kläger hergestellten Bruchbänder verwendet wurde. Neben dem hohen Grad der Verwechslungsgefahr kommt ferner in Betracht, daß der Beklagte die angegriffene Bezeichnung für genau die gleiche Warenart benutzte. Bei dieser Sachlage ist schon zweifelhaft, ob der Beklagte begründeten Anlaß zu der Annahme hatte, der Vater des Klägers habe sich mit der Benutzung der angegriffenen Bezeichnung abgefunden. Auf seiten des Berechtigten ist dabei zu berücksichtigen, daß für ihn die Beobachtung der Marktlage und die Verfolgung der Rechte im Ausland auf zusätzliche Schwierigkeiten stieß.

Bei dieser Sachlage hätte das Berufungsgericht vor allem prüfen müssen, ob dem Beklagten die Wahl einer anderen Bezeichnung n i c h t z u g e m u t e t werden konnte. Für diese Frage ist auf den Zeitpunkt der Klageerhebung abzustellen, da der Beklagte die danach liegende weitere

Benutzung auf sein Risiko unternommen hat. Dagegen kann allerdings nicht etwa zu Lasten des Beklagten der Zeitpunkt der außergerichtlichen Verwarnung vom 23. April 1956 zugrundegelegt werden, denn die Frage ist gerade, ob das zwischen diesem Zeitpunkt und der Klageerhebung liegende Verhalten des Vaters des Klägers den Einwand der Verwirkung rechtfertigt; auf den Zeitpunkt der außergerichtlichen Verwarnung kann es in solchen Fällen nur dann ankommen, wenn die Einreichung der entsprechenden Klage alsbald nachfolgt (BGH GRUR 1963, 478, 480 unter 2 - Bleiarbeiter). Dem Beklagten ist daher zwar zugute zu halten, daß der Vater des Klägers etwa 4 1/2 Jahre hindurch nichts für den Beklagten Erkennbares gegen die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung unternommen hat, obwohl sie ihm bekannt geworden war. Käme es entscheidend auf den Zeitablauf an, so wäre hiernach ein Schutz eines inzwischen erworbenen Besitzstandes des Beklagten unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung ernstlich in Erwägung zu ziehen. Es folgt jedoch aus dem Wesen dieses auf dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben beruhenden Einwandes und ist in der Rechtsprechung stets betont worden, daß der Einwand nur begründet ist, wenn dem Verletzer die Aufgabe der Benutzung seiner Bezeichnung nicht zugemutet werden kann. Das aber kann bei einem Nebeneinander stark verwechselbarer Bezeichnungen für Waren derselben Art nicht angenommen werden, wenn der Verletzer ohne ins Gewicht fallende Beeinträchtigung seines Umsatzes zu einer anderen Bezeichnung übergehen kann. Insoweit fehlt es bisher an entsprechenden Feststellungen des Berufungsgerichts zu den hervorgehobenen eigenen Erklärungen des Beklagten.

2. Das Berufungsgericht hat bei der im Rahmen des Verwirkungseinwandes nach § 242 BGB erforderlichen Ab-

wägung der beiderseitigen schutzwürdigen Interessen ferner außer acht gelassen, daß sich für den Beklagten eine besondere Pflicht zur Unterlassung der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung - auch wenn diese nicht den Schutz des eingetragenen Warenzeichens genießen sollte - aus dem früheren Vertragsverhältnis zwischen dem Vater des Klägers und dem Beklagten ergab. Nachvertragliche Pflichten können nach § 242 BGB insofern bestehen, als Treu und Glauben unter Umständen verlangen, daß der eine Vertragsteil auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses solche Handlungen unterläßt, durch die dem anderen die ihm durch den Vertrag gewährten Vorteile wieder entzogen oder wesentlich geschmälert werden würden (RGZ 111, 303; 161, 330, 338; BGHZ 16, 4, 10 - Damenmäntel; BGH Betrieb 1952, 553; JZ 1956, 95; Larenz, Schuldrecht I 7. Aufl. S. 117). Diese Frage ist im Streitfall nach deutschem Recht zu beurteilen. Da das Berufungsgericht insoweit eine Auslegung der Vertrags- erklärungen der Parteien nicht vorgenommen und von einer näheren Bestimmung der nachvertraglichen Pflichten der Parteien abgesehen hat, ist der Senat nicht gehindert, selbständig und frei den Vertragsinhalt insoweit durch Auslegung zu ermitteln (BGHZ 16, 4, 10). Nach dem übereinstimmenden Sachvortrag muß zugunsten des Beklagten angenommen werden, daß der Beklagte zuletzt Eigenhändler (Vertragshändler) war, weil er als ausschließlicher Vertriebsberechtigter für das Gebiet der Bundesrepublik die Bruchbänder auf eigene Rechnung von dem Vater des Klägers kaufte und sie weiterverkaufte (vgl. Baumbach-Duden, HGB, 17. Aufl. § 84 Anm. 3 G). Es läßt sich deshalb zwar nicht mit Sicherheit feststellen, daß hinsichtlich der Warenbezeichnung M XXXXXXXXXX ein echtes Lizenzverhältnis vorgelegen hat, das den Beklagten zur Verwendung des Zeichens für selbst hergestellte Waren oder zur Anbringung des Zeichens an fremden Waren ermächtigte, und bei dessen Beendigung in aller Regel die

15

Befugnis des Lizenznehmers zur Benutzung des Zeichens auch dann ihr Ende findet, wenn dieser die Kosten der Werbung für das Zeichen getragen und für dasselbe Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH GRUR 1963, 485 ff - Mickey-Maus-Orangen; Urteil des erkennenden Senats vom 3. Juni 1964 - Ib ZR 145/62 - Sectolin; BGH GRUR 1959, 87, 89 - Fischl). Die nachvertragliche Pflicht zur Unterlassung der weiteren Benutzung einer fremden Warenkennzeichnung trifft aber nicht nur den Lizenznehmer oder Pächter eines fremden Unternehmens, sondern auch den auf Grund eines Dauervertrages tätig gewordenen Vertragshändler, der - wie der Beklagte - im Rahmen des länger dauernden Vertragsverhältnisses ausschließlich berechtigt und verpflichtet war, die Waren des Zeicheninhabers in einem bestimmten Gebiet in einem festgesetzten Mindestumfang zu vereinbarten Preisen zu vertreiben. Auch aus der Einlassung des Beklagten auf die vorliegende Klage ist zu entnehmen, daß er sich zur Unterlassung weiterer Verwendung der Bezeichnung M [REDACTED] für verpflichtet hielt.

Für die aus dem aufgelösten Vertragsverhältnis herzuleitende Pflicht zur Unterlassung der Bezeichnung M [REDACTED] ist es unerheblich, ob der Kläger für diese den besonderen Schutz des Warenzeichenrechts in Anspruch nehmen kann (Urteil des erkennenden Senats vom 3. Juni 1964 - Ib ZR 145/62 - Sectolin). Es genügt vielmehr, wenn diese Warenbezeichnung geeignet ist, als betriebliches Herkunftskennzeichen zu dienen. Die nachvertragliche Pflicht zur Unterlassung beschränkt sich nicht auf den Fall identischer Benutzung der Warenbezeichnung, mit dem sich die Rechtsprechung in diesem Rahmen bisher zu befassen hatte. Der Vertragspartner des Zeicheninhabers ist vielmehr nach Beendigung eines länger dauernden Vertragsverhältnisses

der gekennzeichneten Art auch verpflichtet, die Benutzung einer in hohem Maße verwechselbaren Bezeichnung für dieselbe Warenart zu unterlassen, denn die Gefahr der Beeinträchtigung der Interessen des früheren Vertragspartners durch Täuschung des Verkehrs über die Herkunft der Waren ist in diesem Falle im wesentlichen dieselbe.

3. Bei der hiernach erforderlichen erneuten Verhandlung und Entscheidung hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs wird das Berufungsgericht zunächst klären müssen, in welchem Umfang der Kläger bzw. sein Rechtsvorgänger die Bezeichnung M [REDACTED] für Bruchbänder in der Zeit bis zur Klageerhebung in Deutschland benutzt haben.

Für die Frage, ob der Beklagte annehmen durfte, der Vater des Klägers werde sich der weiteren Verwendung der angegriffenen Bezeichnung M [REDACTED] nicht mehr entgegenstellen, könnte es ferner an sich zwar auch von Bedeutung sein, ob diesem neben seinen aus dem früheren Vertragsverhältnis herzuleitenden Rechten auch der Schutz eines eingetragenen Warenzeichens zur Seite stand; denn ohne solchen Schutz kann der Verletzer u.U. eher davon ausgehen, der Verletzte sei zu der Ansicht gelangt, er könne kein Verbotungsrecht geltend machen. Im vorliegenden Fall sind jedoch nach dem bisherigen Sach- und Streitstand Anhaltspunkte für eine begründete Annahme dieses Inhalts nicht ersichtlich.

Für die Anerkennung des Verwirkungseinwandes ist ferner die Feststellung einer Verkehrsgeltung im Sinne des § 25 WZG auf Seiten des Beklagten zwar nicht unerlässlich (vgl. BGHZ 21, 66 - Hausbücherei). Es kommt jedoch, wenn ein "Besitzstand" des Beklagten an der angegriffenen Bezeichnung zu bejahen sein sollte, nach dem unter 1) Dargelegten auch noch darauf an, ob mit der Aufgabe der Bezeich-

15
nung eine wesentliche Beeinträchtigung der Interessen des Beklagten verbunden ist, die ihm bei einer Abwägung der Interessen beider Teile nicht zuzumuten ist.

Bei der Frage, in welchem Umfang die angegriffene Bezeichnung im Zeitpunkt der Klageerhebung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf den Beklagten eingeführt war, muß ferner in Betracht gezogen werden, daß als beteiligte Verkehrskreise bei einem Heilgerät der vorliegenden Art auch alle diejenigen in Frage kommen, die erstmals unter den entsprechenden Beschwerden zu leiden haben, aber bis dahin keine Veranlassung hatten, sich mit der Werbung für ein derartiges Erzeugnis überhaupt zu befassen. Für diesen unübersehbaren Kreis potentieller Abnehmer fehlt es, - was für die Frage der Zumutbarkeit der Aufgabe der angegriffenen Bezeichnung ebenfalls in's Gewicht fällt - bei der zugrundezulegenden flüchtigen Betrachtungsweise an jeder Möglichkeit, die beiderseitigen Erzeugnisse anhand ihrer Bezeichnungen auseinanderzuhalten.

Die vom Berufungsgericht offen gelassene Frage, ob die Gefahr einer Verwechslung der in Frage stehenden Bezeichnungen M [REDACTED] und M [REDACTED] besteht, müßte jedenfalls auf Grund des bisher vorgetragenen Sachverhalts bejaht werden. Das Vorbringen des Beklagten, die Bezeichnung M [REDACTED] sei als Beschaffenheitsangabe schutzunfähig, war unsubstantiiert. Nachdem das Landgericht über diese Behauptung dennoch Sachverständigenbeweis erhoben und der Sachverständige eingehend ausgeführt hatte, daß die Bezeichnung M [REDACTED] auf dem betreffenden Warengbiet nicht als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt werde, wäre es Sache des Beklagten gewesen, insoweit weitere Einzelheiten vorzubringen. Das ist nicht geschehen. Auch nach

der Lebenserfahrung kann nicht etwa angenommen werden, daß die für den Erwerb von Bruchbändern in Betracht kommenden Leidenden aller Schichten bis auf einen unerheblichen Rest die Sinnbedeutung des Wortbestandteils Myos (=Muskel) zu erkennen vermöchten. Es muß deshalb davon ausgegangen werden, daß das Wort M[REDACTED] für Bruchbänder normale Kennzeichnungskraft als betriebliches Herkunftskennzeichen besitzt. Wie keiner näheren Ausführung mehr bedarf, besteht dann aber in hohem Maße die Gefahr einer Verwechslung mit dem nahezu identischen Zeichen M[REDACTED], zumal der Beklagte dieses für g l e i - c h e Waren verwendet und früher Generalagent der Inhaberin des Zeichens M[REDACTED] war.

II. Schadensersatzanspruch.

Der Kläger macht nur noch Schadensersatz für die Jahre 1957 und 1958 geltend. Nach dem Vorstehenden kommt ein solcher Anspruch nur auf der Grundlage unzulässiger Verwendung der B e z e i c h n u n g M[REDACTED] in Frage. Das Berufungsgericht läßt dahingestellt, ob auch insoweit Verwirrung eingetreten sei. Es verneint den Schadensersatzanspruch mangels Verschuldens des Beklagten. Der Kläger habe, so führt es aus, nicht dargetan, daß der Beklagte gewußt oder infolge Fahrlässigkeit nicht gewußt habe, daß er die Rechte des Klägers durch den Gebrauch der Bezeichnung M[REDACTED] verletze; das Schreiben des Beklagten vom 4. Mai 1956 spreche dafür, daß der Beklagte an ein eigenes Markenrecht geglaubt habe; aus dem Schweigen des Vaters des Klägers habe er entnehmen können, daß auch diesem zumindest Zweifel hinsichtlich der Rechtslage gekommen seien und daß er die Abweichung des "M[REDACTED]" von "M[REDACTED]-K[REDACTED]" stillschweigend habe einräumen wollen.

Diese Begründung läßt nicht erkennen, ob das Berufungsgericht zutreffende Anforderungen an die Sorgfaltspflicht dessen gestellt hat, der in Kenntnis der Eintragung einer anderen Warenbezeichnung und trotz einer vorausgegangenen vertraglichen Beziehung zu dem Zeicheninhaber ein damit in erheblichem Grade verwechselbares Zeichen in Benutzung nimmt und weiter benutzt. Zwar kann ein Verschulden des Beklagten für den hier allein noch in Betracht kommenden Zeitraum von 1957 bis 1958 nicht allein schon damit begründet werden, daß er im Jahre 1955 bei Inbenutzungnahme der angegriffenen Bezeichnung hätte erkennen können, daß er Rechte des Vaters des Klägers verletzte. Es kommt vielmehr darauf an, ob er in den beiden genannten Jahren ohne Verschulden annehmen konnte, jener wolle seine Rechte nicht mehr geltend machen. Für eine abschließende Beurteilung dieser Frage kann auch von Bedeutung sein, ob der Beklagte seine Werbung auch in ihrer äußeren Aufmachung derjenigen des Klägers oder des Vaters des Klägers stark angenähert hat, und ob er annehmen durfte, daß seine Werbung mit dem herausgestellten Wort M [REDACTED] trotz ihrer starken Annäherung an die ebenfalls herausgestellte Warenbezeichnung M [REDACTED] von dem Vater des Klägers hingenommen werde.

Da auch hinsichtlich der Höhe des Schadens die Sache nicht zur Entscheidung durch das Revisionsgericht reif ist, war der Rechtsstreit in diesem Umfang zur Verhandlung und Entscheidung über den Schadensersatzanspruch an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Soweit dabei der Gesichtspunkt eines mitwirkenden Verschuldens des Vaters des Klägers in Betracht kommt, wird auf die Ausführungen in dem zur Veröffentlichung bestimmten Urteil des erkennenden Senats vom 9. März 1966 - Ib ZR 36/64 - Eisrevue III - verwiesen; danach scheidet der Gesichtspunkt des mitwir-

kenden Verschuldens insoweit aus, als dem Verletzten, der sein Recht zögerlich geltend macht, als Schadensersatz nur das zugebilligt wird, was bei der vertraglichen Überlassung des Rechts üblicherweise auch von Dritten entrichtet zu werden pflegt. Sofern der Schadensersatzanspruch weiterhin auf die Verletzung der Rechte des Klägers aus der IR-Marke gestützt bleibt, wird im Hinblick auf die Besonderheiten der Schadensberechnung bei Verletzung von Warenzeichenrechten (BGHZ 44, 372 = GRUR 1966, 375 ff - Meßmer-Tee II -) die Prüfung des vom Kläger behaupteten Heimatschutzes seines Warenzeichens in Frankreich nachzuholen sein.

C. Die Entscheidung über die Kosten des gesamten Rechtsstreits war dem Berufungsgericht vorzubehalten.

Krüger-Nieland Pehle Sprenkmann Alff Simon