



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 93/98

Verkündet am:  
23. November 2000  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Classe E

MarkenG § 14 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 Nr. 4; BGB § 242 Cd

Zur Frage einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts nach § 14 Abs. 1 MarkenG.

BGH, Urt. v. 23. November 2000 - I ZR 93/98 - OLG Frankfurt a.M.  
LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 9. Oktober 1997 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992 in Frankreich das Zeichen "Classe E" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a. Klasse 12 "véhicules" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert. Auf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale Registrierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die Schweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zunächst versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversagungsbeschuß aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die Schlußmitteilung übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen

warenbezogenen Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben - nur Gelegenheitsarbeiten.

Die Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für ihre Mercedes-Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombinationen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen der Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfolgenden Kennzahl sowie mit den Wortmarken "Mercedes", "Mercedes-Benz" und der Bildmarke "Stern im Ring" versehen.

Seit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung und in ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe zusammenfassend die Bezeichnung "E-Klasse", in französisch- und italienischsprachigen Texten die Bezeichnung "Classe E". Sie benennt daneben andere Modellreihen u.a. mit den Bezeichnungen "C-Klasse" und "S-Klasse", letztere bereits seit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen "E-Klasse" und "Classe E" vom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die Klägerin hat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen, weil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die Unterscheidungskraft fehle.

Mit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte die Klägerin auf die für ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach entsprechenden Verhandlungen zahlte die Klägerin im August 1994 für die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag von 150.000,-- DM und im März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die Schweiz einen Betrag von 48.706,33 DM.

Der Beklagte wandte sich mit Telefax vom 29. November 1995 erneut an die Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung auch für Deutschland. Im Anschluß daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die Parteien einigten sich nicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt Antrag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend "véhicules") bezüglich der IR-Marke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie die Feststellung begehrt, daß dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen Ansprüche zustehen.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung "E-Klasse" nicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer Baureihe im Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr verwendeten Bezeichnung "E-Klasse" und der IR-Marke "Classe E" fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung "Klasse" im Kfz-Sektor keine Unterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu. Schließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmißbräuchlich; er lasse ohne eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Warenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle auszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen bekannt gewesen, daß sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe "E-Klasse" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung "Auto-Bild" berichtet worden.

Die Klägerin hat beantragt

festzustellen, daß dem Beklagten keine Ansprüche gegen die Klägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173 - Wortzeichen "Classe E" - in der Bundesrepublik Deutschland zustehen, insbesondere keine Ansprüche

- a) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" für die Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwenden;  
insbesondere es zu unterlassen, gewerbliche Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zum Kauf anzubieten und/oder zu vertreiben;  
es zu unterlassen, im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in Werbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zu verwenden;
- b) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a) an den Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zahlen;
- c) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen gemäß a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 MarkenG zu vernichten oder deren Kennzeichnung zu beseitigen;
- d) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19 MarkenG zu erteilen;
- e) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu ersetzen.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem geltend gemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimanmeldung habe er nicht erkennen können, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "E-Klasse" beabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er habe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. Dezember 1989 einen Gewerbebetrieb "Ex- und Import von Kraftfahrzeugen" angemeldet und mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb habe er die IR-Marke nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Be-

hinderungsabsicht gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner betätigen. Die Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt nicht unzulässig. Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung bestehe hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nutze ihre Bezeichnung nach Art einer Marke.

Das Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.

Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR 1998, 704 = WRP 1997, 1208).

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin verneint und dazu ausgeführt:

Die Berufung des Beklagten auf seine formal bessere Rechtsstellung gegenüber der Klägerin sei rechtsmißbräuchlich, weil möglicherweise bereits der Erwerb der Rechtsstellung, jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber der Klägerin unlauter sei und dem Beklagten

daher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin zustünden.

Zwar sei nach dem Markengesetz weder das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs noch einer Absicht, die Marke selbst zu benutzen, aufrechterhalten geblieben. Es genüge grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht, die schon durch die Benutzung der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund einer Übertragung erfüllt werde. Gleichwohl könne aber eine rechtsmißbräuchliche, mit der Zweckrichtung des Markenrechts nicht mehr vereinbare Anmeldung einer Marke und Geltendmachung der formellen Rechtsposition vorliegen, wenn eine Marke als "Hinterhaltsmarke" ausschließlich zu dem Zweck angemeldet werde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Von einer derartigen mißbräuchlichen Handhabung des Markenrechts müsse jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der Markenanmelder Marken für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen anmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb er nicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein bestehendes oder potentiell konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.

In diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er habe im Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags auf internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und die Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen Geschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder Dienstleistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht stützen.

Auch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbetrieb, der aus seinen etwa 50 "Vorratsmarken" bestehe, mit denen er als Mar-

kendesigner ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - insbesondere für die Zeit der Anmeldung der Marke "Classe E" und deren internationale Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korrespondenz mit verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhalten einer seriösen Markenagentur nicht widerspiegele.

Das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, daß dieser in erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnahmen, um diese dann mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen.

Das Gesamtverhalten des Beklagten verdeutliche, daß es keinen legitimen Zwecken gedient habe, sondern rechtsmißbräuchlich allein darauf gerichtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer formal besseren Rechtsstellung und unter Behinderung der Klägerin die Hinterhaltmarke "Classe E" zu Geld zu machen, ohne daß der Beklagte selbst einen in Bezug auf die Markenposition aner kennenswerten eigenen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund aufweisen könne.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.

1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der negativen Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die negative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als Abwehr gegen eine Rechtsberührung allgemein das erforderliche Feststel-



lungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D Rdn. 402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 69 Rdn. 10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52 Rdn. 10). Die Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden, anstelle der Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf Schutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu erheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke des Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung ergeben, setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem Einwand fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als durchgreifend erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen Markenrechts sei aus Gründen des Rechtsmißbrauchs, dessen Voraussetzungen mit denjenigen des Lösungsgrundes einer bösgläubigen Markenmeldung nicht notwendig übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb bedarf es im Streitfall - entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Entscheidung darüber, ob der Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als Schutzentziehungsgrund, sei es als den Ausschließlichkeitsanspruch vernichtende Tatsache, im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden kann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 = MarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).

2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach altem als auch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke "Classe E" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die Klägerin wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die negative Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegenstand, gegen die Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.

3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten aus seiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der Beklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb rechtsmißbräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU 8 Abs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als mißbräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die Zeit bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als auch gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht kommenden Ansprüchen des Beklagten durch.

a) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich zutreffenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Markenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum früheren Recht war anerkannt, daß die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht und daher rechtsmißbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15, 107, 110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich die Frage des Mißbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings konnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts als mißbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).

aa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu gehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht geschützte Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine Unlauterkeit begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist hier insbesondere dann als mißbräuchlich angesehen worden, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung einer dem Kennzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Zielsetzung erfolgte, die auf eine unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers und auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes hinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten auch darin gesehen, daß ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend erforderlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH).

Der vorliegende Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestaltungen vergleichbar, bei denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich nicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung - oder eine ursprünglich zeitgleiche Berechtigung gegenüber dem geltend gemachten Markenrecht in Frage stand. Vielmehr ist das vom Beklagten hier in Anspruch genommene Markenrecht

zeitlich älter als die von ihm beanstandete Verwendung der angegriffenen Bezeichnung durch die Klägerin. Während der Beklagte seine Marke bereits am 24. November 1992 in Frankreich angemeldet und am 19. April 1993 die internationale Registrierung mit Schutzgewährung für Deutschland beantragt hat, hat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung "E-Klasse" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des Jahres 1993 in der Öffentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte auf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, daß die Klägerin die Benutzung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den getroffenen Feststellungen, aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.

bb) Das Problem, rechtsmißbräuchlichen oder sittenwidrigen Markeneintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem vollständigen Wegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene Erstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemeldeten Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Geschäftsbetriebs aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit kann grundsätzlich auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Daß dies verstärkt zu mißbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen führen kann, hat der Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEntwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht alle Mißbrauchsfälle erfaßt. Daneben verbleibt es bei der Anwendung des allgemeinen Grundsatzes der unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich auch Marken messen lassen, die zu Spekulationszwecken angemeldet worden sind.

cc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung getragen, indem es den Grundsatz aufgestellt hat, daß von einer mißbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. dazu auch Kieth/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist beizutreten.

Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, daß das Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1 MarkenG bestehende fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Das Erfordernis eines Benutzungswillens war bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH, Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71, GRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts, das sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt. Der im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an dem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts ge-

ändert (Fezer aaO § 3 Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).

Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings die Notwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, daß der Anmelder oder Inhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen selbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vorliegen eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß ein solcher genereller Benutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben ist, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung des Markenrechts rechtsmißbräuchlich (vgl. Kieth/Groeschke, WRP 1997, 269, 273; auch Fezer aaO § 50 Rdn. 30).

Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die Rechtsprechung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820, 821 - Oil of ..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem gene-

rellen Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt sich insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn. 80).

b) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen Ausgangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Beklagte bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin mißbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, daß der Beklagte eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet habe, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Geldforderungen entgegenzutreten. Diese trichterlichen Feststellungen sind revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision nicht aufgezeigt.

aa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die trichterliche Feststellung, dem Gesamtverhalten des Beklagten von der Anmeldung der Marke am 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, daß er keinen ernsthaften Willen gehabt habe, die Marke "Classe E" selbst zu benutzen oder einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die Vermutung, die der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte, widerlegt. Das Berufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizien gestützt, die diese trichterliche Beurteilung als rechtsfehlerfrei erscheinen lassen.

(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, daß die - nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in einem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war. Es hat dazu ausgeführt, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Classe E" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzstreckung für Deutschland (19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und zwar weder einen auf die Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnittenen Geschäftsbetrieb, insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstleistungen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag des Beklagten (GA II 259) übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraftfahrzeugen betrieben habe, greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses Vorbringen ersichtlich als richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist (BU 10), der Beklagte könne sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach seiner Darstellung vor seinem Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt habe, nicht stützen. Auch die Folgerung der Revision, aufgrund dieser Geschäftstätigkeit habe es nahegelegen, daß der Beklagte die IR-Marke beim Handel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde, steht nicht im Einklang mit dem weiteren Verhalten des Beklagten. Das Berufungsgericht hat insoweit unbeanstandet festgestellt, dem Vortrag des Beklagten lasse sich nicht entnehmen, daß er bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (Herbst 1997) ernsthafte Planungen oder Versuche zur Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im Bereich der Warenklassen der Marke "Classe E" oder eines Geschäftsbetriebs umgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen seiner angemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen wäre. Die Revision hält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 7. Mai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine "geschäftliche Vielseitigkeit" ver-



wiesen und ausgeführt hat, daß er derzeit einen Geschäftspartner "zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der Fahrräder und Motorräder" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet, daß sich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen zu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den Import von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den Handel mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; gegenwärtig verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist danach revisionsrechtlich davon auszugehen, daß der Beklagte bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.

(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, daß der Beklagte keinen ernsthaften Willen gehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede stehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit entgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Beklagten auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen, da er über gewisse Fähigkeiten verfüge, "neue Markennamen zu schaffen" (GA II 630). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute - abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen Geschäftsbetrieb als Markendesigner und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen hin. Dazu genüge das Vorbringen nicht, daß sein - jedenfalls zweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50 "Vorratsmarken" seien, die seiner Absicht dienten, als Markendesigner in dieses Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür fehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend ausgeführt, vor allem für den damals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt der Marke,

den Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und der Geltendmachung seiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder Anhaltspunkt. Auch diese Annahme läßt einen revisiblen Rechtsfehler nicht erkennen.

Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt, daß der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben einiger Unternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten hatte. Es hat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben belegten allenfalls, daß der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner Marken wahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausgestalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekomme, spiegele sich in diesen Schreiben nicht wider.

Der Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf, daß es in bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich sei, Vorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung. Denn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzen voraus, daß der Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im Marktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die sich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, daß sie diesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung durch Dritte zuführen muß, wohl aber, daß bereits während dieser Zeit ein entsprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das Berufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt.

bb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei folgern, daß der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11). Es hat dazu weiter festgestellt, daß der Beklagte in der genannten Weise jedenfalls auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade nicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen eine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an die Klägerin erst herangetreten und habe ihr die Marke "Classe E" ohne Marketingkonzept, aber unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Markenposition zur Lizenzierung angeboten, als diese bereits selbst die Bezeichnung "E-Klasse" gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsgericht hat daraus gefolgert, daß der Beklagte zugleich die bei der Klägerin entstandene Drucksituation ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übrigen auch gegenüber einer anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu bewegen. Er sei dabei in massiver Form vorgegangen und habe seine Forderungen aus der Marke, die angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert dargestellt habe, in einer Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Besonderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe. Auch diese tatrichterliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich eingeschränkten Prüfungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang zusätzlich berücksichtigen können, daß der Beklagte zumindest einen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen hat. Denn

nach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als 20 Jahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung "S-Klasse".

Auf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Äußerungen des Beklagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der Forderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland und das darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausführungen des Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung dar, sondern sind ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.

4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluß der mündlichen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können, ist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen, wenn bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über diese Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisionsinstanz nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher