



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 205/97

Verkündet am:
6. April 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Raebel

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 19. Juni 1997 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 7. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I vom 15. Mai 1996 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, die u.a. Stanzmaschinen für die Herstellung von Produkten für die Verpackungsindustrie sowie Ausrüstungen und Hilfsartikel für derartige Maschinen herstellt, war Inhaberin der am 17. Juni 1994 angemeldeten und am 2. Februar 1995 eingetragenen Marke Nr. 2 901 156 "CENTERLINE", die für maschinelle Geräte zum Einsetzen von Stanz-, Ausbrech- und Nutzentrennwerkzeugen für Pappe-, Papier- und Wellpappebearbeitungsmaschinen und Teile vorstehend genannter Geräte Schutz genoß. Die Marke ist im Laufe des Revisionsverfahrens gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gelöscht worden, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden war.

Die Beklagte stellt u.a. Ausrüstungen und Zubehörartikel für die Verpackungsindustrie her und vertreibt diese. In ihrem Prospekt "Come together" bewarb die Beklagte ein Gerät "M. Centerline". Sie hat den Begriff "Centerline" auch in Alleinstellung verwendet.

Die Klägerin hat die Beklagte aus ihrer Marke erfolglos abgemahnt. Sie hat geltend gemacht, sie vertreibe ihr Zentriersystem in Deutschland bereits seit etwa zehn Jahren unter der Bezeichnung "Centerline". Die Beklagte verwende die Bezeichnung "Centerline", "M. Centerline" bzw. "Mi./Centerline" für Geräte, die denselben Zwecken dienten. Bei "Centerline" handele es sich um einen Phantasiebegriff mit hoher Assoziationskraft. Die Beklagte könne sich nicht auf § 23 MarkenG berufen, denn auch wenn "Centerline" in deutscher Übersetzung so viel bedeute wie "Mittellinie" bzw. "Mittelachse", folge daraus noch nicht, daß es sich für die im Warenverzeichnis der Klagemarke genannten Geräte um eine Freihaltungsbedürftige glatte Beschaffen-

heitsangabe handele. Im übrigen verstoße die Beklagte mit ihrem Verhalten gegen die guten Sitten. Sie, die Klägerin, benutze bereits seit etwa zehn Jahren "Centerline" als eingeführte und bei den Fachkreisen bestens bekannte Kennzeichnung für ihre Geräte. Die Beklagte versuche, sich an ihren guten Ruf anzuhängen. Die Klägerin hat die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen, zur Entfernung der angegriffenen Bezeichnungen auf Maschinen und zur Vernichtung der zur Kennzeichnung benutzten oder bestimmten Vorrichtungen sowie zur Auskunftserteilung über derartige Handlungen und die Feststellung von deren Schadensersatzpflicht, die beiden letzteren auf die Zeit seit dem Zugang der Abmahnung beschränkt, begehrt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, bei "Centerline" handele es sich um eine rein beschreibende Angabe. Sie verwende den Begriff auch in dieser Weise, um über Merkmale und Eigenschaften der entsprechend gekennzeichneten Geräte zu unterrichten. Diese Art der Verwendung verstoße nicht gegen die guten Sitten. Die Anträge seien schon deshalb größtenteils unschlüssig, weil sie, die Beklagte, die in Frage stehenden Geräte nicht mit den beanstandeten Bezeichnungen versee und derartige Geräte nicht anbiete oder sonst in den Verkehr bringe. Für den Vernichtungsanspruch fehle jeder substantiierte Vortrag.

Das Landgericht hat die Beklagte im wesentlichen antragsgemäß verurteilt.

Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

Die Revision führt zur Klageabweisung.

I. Das Berufungsgericht hat in dem angegriffenen Verhalten der Beklagten eine Verletzung der Marke der Klägerin gesehen und eine beschreibende Verwendung des Markenworts i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG verneint.

II. Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

1. Nach der Löschung der Klagemarke kann das Klagebegehren nicht mehr mit Erfolg auf die Klagemarke "CENTERLINE" gestützt werden. Diese Marke ist, wie die Beklagte in der Revisionsinstanz unwidersprochen vorgetragen hat, in dem von ihr angestregten Lösungsverfahren aufgrund des Beschlusses der Markenabteilung vom 23. Juli 1997, der nach Rücknahme der hiergegen gerichteten Beschwerde der Klägerin rechtskräftig geworden ist, gelöscht worden.

Diese Veränderung der Schutzrechtsslage ist im Markenverletzungsstreit ebenso wie eine Gesetzesänderung, die die gesetzliche Anspruchsgrundlage betrifft, auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (st. Rspr. zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht, vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 PatG Rdn. 4, 145 m.w.N.). Das gilt in markenrechtli-

chen Verfahren nicht nur im Rechtsbeschwerdeverfahren (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II, m.w.N.), sondern, wie der Senat bereits ausgesprochen hat, ebenso im markenrechtlichen Verletzungsverfahren (BGH, Urt. v. 24.2.2000 - I ZR 168/97, Umdr. S. 13 - Ballermann).

Angesichts der Löschung der Klagemarke fehlt es an einer markenrechtlichen Anspruchsgrundlage für die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche, so daß die Verurteilung der Beklagten aus Markenrecht nicht aufrechterhalten bleiben kann.

2. Das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 563 ZPO).

a) Die Revisionserwiderung hat zwar vorgebracht, daß die Klägerin Inhaberin zweier (weiterer) eingetragener Marken "CENTERLINE" ist (Marke Nr. , die u.a. für maschinelle Geräte zum Einsetzen von Stanz-, Ausbrech- und Nutzertrennwerkzeugen für Pappe-, Papier- und Wellpappebearbeitungsmaschinen Schutz genießt, und IR-Marke Nr. deren Warenverzeichnis "Équipements et machines pour la transformation du papier, du carton et du carton ondulé pour l'industrie de la fabrication des emballages" enthält). Sie verkennt aber selbst nicht, daß die geltend gemachten Ansprüche in diesen Marken keine Stütze finden können, weil insoweit eine Änderung des Klagegrunds vorläge, die in der Revisionsinstanz unzulässig ist (BGHZ 28, 131, 136 f.).

b) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind die Ansprüche auch nicht aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung begrün-

det. Hierzu macht die Revisionserwiderung geltend, die Klägerin habe bereits in den Instanzen jedenfalls teilweise entsprechende Tatsachen vorgetragen, aus denen sich die geltend gemachten Ansprüche ergäben. Damit vermag sie nicht durchzudringen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ergibt sich seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes der Schutz gegen Rufausbeutung in erster Linie aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 sowie aus § 15 Abs. 3 MarkenG. Das gilt auch für Kennzeichen, die wie die Klagemarke, schon vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind (§ 152 MarkenG). Der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz stellt sich als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit der der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte. Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog; zustimmend wohl Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 569; a.A. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 411 f.). Der von der Revisionserwiderung herangezogene Sachvortrag der Klägerin bezog sich auf den markengesetzlich geregelten Anspruch und befaßte sich mit dem Begriff des Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. des § 23 MarkenG.

Vorliegend fehlt es bereits an einem schlüssigen Vortrag für die Anspruchsgrundlage aus § 1 UWG. Denn die Klägerin hat weder zum Tatbestand der Rufausbeutung noch zur Frage der Bekanntheit ihrer Kennzeichnung hinreichend vorgetragen.

Auch der von der Revisionserwiderung herangezogene Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Nachahmung von Kennzeichen (§ 1 UWG) greift nicht durch. Insoweit fehlt es an jedem Sachvortrag der Klägerin in den Tatsacheninstanzen.

3. Ohne Erfolg beruft sich die Revisionserwiderung auch darauf, daß es Aufgabe des Berufungsgerichts gewesen wäre, in diesem Fall einen Hinweis gemäß § 278 Abs. 3, § 139 ZPO zu geben. Allerdings ist, worauf die Revisionserwiderung zutreffend hinweist, die richterliche Aufklärungspflicht grundsätzlich großzügig zu handhaben. Gleichwohl liegt ein Verfahrensfehler des Berufungsgerichts nicht vor.

a) Die Aufklärungsrüge greift hinsichtlich der von der Revisionserwiderung erstmals im Revisionsverfahren neu eingeführten Anspruchsgrundlagen im Streitfall schon deshalb nicht durch, weil das Berufungsgericht der Klage stattgegeben hat und deshalb der in Rede stehende Hinweis nicht veranlaßt war.

b) Es greift aber auch nicht ausnahmsweise der Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren ein, die es gebieten können, den Kläger nicht wegen eines Umstandes, der erstmals in der Revisionsinstanz bedeutsam geworden ist, die Rechtsfolge der Klageabweisung in Kauf nehmen zu lassen, die er vor dem Tatrichter nicht abzusehen vermochte (vgl. BGH, Urt. v. 5.6.1997 - I ZR 69/95, GRUR 1998, 489, 492 = WRP 1998, 42 - Unbestimmter Unterlassungsantrag III, m.w.N.). Denn die angeführten Grundsätze bedeuten nicht, daß eine Partei auch ohne jegliche Anhaltspunkte im vorgetragenen Sachverhalt auf theoretisch denkbare An-

spruchsgrundlagen hingewiesen und sie zu entsprechendem Sachvortrag aufgefordert werden müßte.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben, auf die Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Erdmann

Starck

Bornkamm

RiBGH Dr. Büscher und RiBGH Raebel
sind infolge Urlaubs an der Unterschrifts-
leistung verhindert.

Erdmann