

Nachschlagewerk: ja

HGHZ: nein

WZG §§ 15, 24, UWG § 1

BGB § 826

Shamrock III

- a) Zur Frage des warenzeichenmäßigen Gebrauchs eines auf Messeständen und "irischen Wochen" verwendeten nationalen Symbols.
- b) Zur Frage der Voraussetzungen der Löschung eines eingetragenen Warenzeichens aus dem Gesichtspunkt der sittenwidrigen Behinderung.

BGR, Urt. v. 10. Oktober 1985 - I ZR 135/83 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

BUNDESGERICHTSHOF

13

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 135/83

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
10. Oktober 1985
Wolf
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Körperschaft des irischen öffentlichen Rechts Coras
Beostoic agus Feola (Irish Livestock and Meat Board), Clan
William C., L. M. Street, D./Irland, ver-
treten durch ihren Direktor Dr. Anthony C. O'S., in
der Bundesrepublik niedergelassen in J.straße ,
Dü.,

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

g e g e n

Firma Me. Milchindustrie GmbH & Co. KG, Me.straße
, R., gesetzlich vertreten durch ihre persön-
lich haftende Gesellschafterin, Firma Me. Milchindustrie
GmbH, diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Josef
Anton Me.,

Beklagte, Widerklägerin und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. - und
-

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ehrh. v. Gama und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Teplitzky und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Unter Zurückweisung der Rechtsmittel im übrigen wird auf die Revision der Klägerin das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Mai 1983 aufgehoben und auf die Berufung der Klägerin das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 7. Juli 1982 abgeändert, soweit über die Kosten entschieden, die Klage abgewiesen (I) und der Widerklage (II) mit Ausnahme des nachstehend neugefaßten Verbots zu II stattgegeben worden ist.

I. Die Beklagte wird verurteilt in die Löschung der Waren Fleisch, Fleischwaren und Wurstwaren im Warenverzeichnis des Warenzeichens Nr. [REDACTED] einzuwilligen. Im übrigen wird die Sache, soweit sie die Löschungsklage betrifft, zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

II. Die Klägerin wird auf die Widerklage zu Ziffer 1 unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM, im Falle der Uneinbringlichkeit Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer (managing director), verurteilt zu unterlassen, Verpackungsmittel für Fleisch mit dem Bildzeichen eines stilisierten dreiblättrigen Kleeblattes zu versehen, dessen Blattachsen rechtwinklig zueinander stehen und mit ihren vollen Blattflächen dem Betrachter zugewendet erscheinen.

Im übrigen wird die Widerklage zu Ziffer 1 abgewiesen.

Hinsichtlich der Widerklage zu Ziffer 2 wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand

Die Klägerin ist eine dem irischen Landwirtschaftsministerium unterstellte Körperschaft des irischen öffentlichen Rechts, die im Jahre 1979 aufgrund Gesetzes gegründet worden ist. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Export von irischem Vieh und Fleisch zu fördern, Märkte für Vieh und Fleisch zu entwickeln, sowie selbst Vieh und Fleisch auf eigene Rechnung oder als Agent in solchem Umfang und für solche Märkte zu exportieren, die vom Minister von Zeit zu Zeit bestimmt werden. Vorgängerin der Klägerin war eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach irischem Recht, die Coras Beostoic agus Poola Teoranta (nachstehend: Teoranta), die bereits seit 1972 den Vertrieb von irischem Fleisch in der Bundesrepublik gefördert hat.

Die Klägerin betreibt in D■■■■■■ eine Niederlassung, von der aus sie den Vertrieb von irischem Kind- und Hammelfleisch in der Bundesrepublik fördert. Sie nimmt dazu seit 1979 auf dem irischen Gemeinschaftsstand bzw. mit eigenen Ständen an Messen teil ("Grüne Woche", "Anuga") und veranlaßt im Einzelhandel besondere Verkaufsförderungsveranstaltungen. Auf diesen wird - wie im Jahre 1979 und 1980 bei den Filialunternehmen H■■■ und N■■■ - nach Art besonderer "Landerwochen" intensiv auf die Herkunft des Fleisches aus Irland und auf dessen Qualität hingewiesen.

Die Klägerin stellt dazu den Unternehmen Werbemittel zur Verfügung, so das nachstehend wiedergegebene Kleeblatt- und Gras-Bild, das - zunächst seit 1971/72 durch die Teoranta - seit 1979 durch die Klägerin teils mit, teils ohne die Worte

"Irish" oder "Irish beef" auf Werbemitteln aller Art wie Plakaten, Zeitungsinseraten, Broschüren, Handzetteln, Preis-etiketten usw. verwendet wird.



Ferner verwandte der von der Klägerin damit unterstützte Einzelhandel als Werbemittel von der Decke hängende grüne Kleeblätter, solche auch als zusätzlichen Aufdruck auf viereckigen Deckenhängern, die unter anderem auch die Darstellung der irischen Insel enthielten, außerdem in einem Falle auch als Aufdruck auf Verpackungskartons.

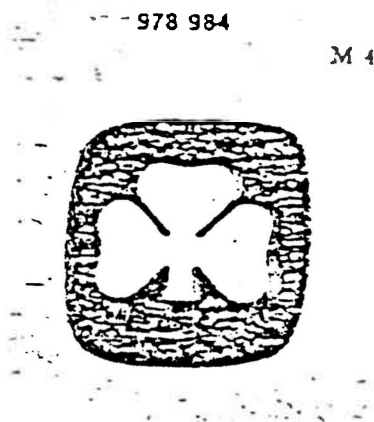
Die Beklagte ist ein inländisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Sie stellt Vor- und Zwischenprodukte aus Milch, unter anderem für die Industriebereiche Pharmazie, Lebensmittel und Futtermittel her. Sie befaßt sich auch mit der Herstellung von Fertig- und Frischprodukten aus Milch, die sie in erster Linie an Großverbraucher vertreibt. Die

Beklagte betreibt ferner u.a. eine Bullen- und Bullenkälberzucht und verkauft nach ihrer Behauptung im Rahmen dieser Geschäftstätigkeit unter anderem geschlachtete Tiere und Tierteile.

Die Beklagte benutzt seit vielen Jahren zur Kennzeichnung ihres Unternehmens sowie der von ihr vertriebenen Waren ein meist in blauer Farbe gehaltenes dreiblättriges Kleeblatt, nach ihrer Behauptung auch zur Kennzeichnung des bei der Bullen- und Kälberzucht anfallenden Fleisches.

Die Beklagte ist Inhaberin folgender aufgrund ihrer Anmeldung vom 3. September 1977 eingetragener Warenzeichen:

Nummer [REDACTED], eingetragen am 22. November 1978:



Nummer 979902, eingetragen am 19. Dezember 1978:

979 902

29

M 43618/29 Wz

KLEEBLATT

Nummer [REDACTED], eingetragen am 9. Januar 1979:

980 458

M 4

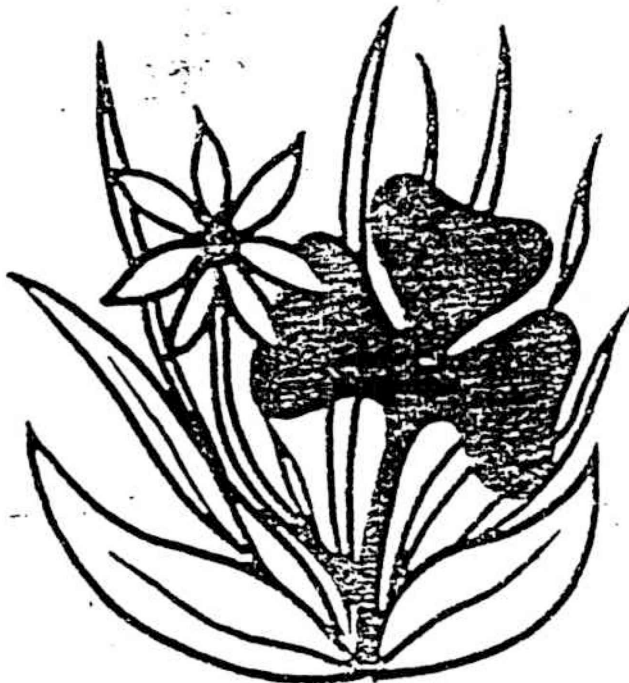


Diese Warenzeichen sind unter anderem für die Waren Fleisch, Fleischwaren und Wurstwaren eingetragen.

Die Beklagte ist ferner Inhaber der Wortzeichen "Blumentaler", "Blumenklee" und "Kleeblume".

Außerdem besitzt die Beklagte folgendes aufgrund ihrer Anmeldung vom 22. April 1980 am 27. Februar 1981 eingetragene Warenzeichen:

Nummer [REDACTED]:



Dieses Zeichen ist unter anderem für Fleisch, Fleischwaren und Wurstwaren eingetragen. Die Beklagte hat es bisher nicht benutzt. Im Verlaufe des Rechtsstreits sind für die Beklagte unter anderem die Wortzeichen "Blumenhof-Butter", "Blumensahne" und "Sahneblume" eingetragen worden.

Wegen der Benutzung des Kleeblatt- und Gras-Bildes sowie des grünen dreiblättrigen Kleeblatts befindet sich die Beklagte seit Jahren im Streit mit irischen Außenhandelsorganisationen, die insbesondere das grüne dreiblättrige Kleeblatt (Shamrock) als Hinweis der Herkunft der Waren aus Irland in Anspruch nehmen. Der erkennende Senat hat am 28. März 1985 über zwei derartige Prozesse abschließend entschieden. In beiden Fällen sind die Klagen der im vorliegenden Rechtsstreit Beklagten (und Widerklägerin) abgewiesen worden. In der Sache I ZR 127/82 richtete sich der Klageantrag unter dem Gesichtspunkt des § 1 UWG gegen den nicht-warenzeichenmäßigen Gebrauch des Shamrock-Symbols. In der Sache I ZR 111/82 wurde die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verwendung des Symbols auf einem Deckenfries, abwechselnd jeweils mit einer Firmenmarke, könne als warenzeichenmäßiger Gebrauch im Sinne eines Verbandszeichens wirken, nicht beanstandet, aber vom Senat in Anwendung eines in der Terranova-Terrapin-Entscheidung aufgestellten Grundsatzes (GRUR 1977, 719, 724) die Verwechslungsgefahr verneint, weil beim konkreten Gebrauch, nämlich auf als solchen unübersehbar bezeichneten irischen Messeständen und bei "Irischen Wochen", die Herkunft hinreichend klargestellt worden sei.

Die Klägerin verlangt unter Berufung auf die §§ 826, 1004 BGB von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung

des Warenzeichens Nr. [REDACTED] (Kleeblatt mit Blume und Gräsern). Sie hat behauptet, die Beklagte habe dieses Warenzeichen allein zu dem Zweck eintragen lassen, sie, die Klägerin, und die von ihr geförderten Unternehmen an der Benutzung ihres Kleeblatt- und Gras-Bildes zu hindern. Bei Anmeldung des Warenzeichens sei der Beklagten dieses Bild, das mit dem Warenzeichen verwechslungsfähig sei, bekannt gewesen. Die Anmeldung sei auch für Fleisch- und Wurstwaren erfolgt, obwohl die Beklagte keinen auf die Herstellung und den Vertrieb von Fleisch- und Wurstwaren eingerichteten Geschäftsbetrieb unterhalten habe und unterhalte.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des Warenzeichens Nr. [REDACTED], eingetragen am 27. Februar 1981, einzuwilligen.

Sie hat ferner die Abweisung der nachstehend wiedergegebenen Widerklage beantragt.

Die Beklagte hat

die Abweisung der Klage beantragt,

sowie im Wege der Widerklage den Antrag gestellt:

Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes in gesetzlicher Höhe bis zu 500.000,-- DM i. U. Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, letztere zu vollziehen an ihrem Managing Director, zu unterlassen,

1. Ankündigungen und/oder Werbeträger (z.B. Decken-
hänger) mit einem Bildzeichen "dreiblättriges
Kleeblatt" zu versehen bzw. versehen zu lassen
sowie derartig gekennzeichnete Ankündigungen und/
oder Werbeträger in Verkehr zu bringen bzw. bringen
zu lassen,
2. Ankündigungen, Anzeigen und/oder Werbeträger mit
dem nachstehend abgebildeten Zeichen "Kleeblatt in
Gräsern"



zu versehen bzw. versehen zu lassen - auch im
Zusammenhang mit den Worten "Irish" oder "Irish
beef" - sowie derart gekennzeichnete Ankündigungen,
Anzeigen und/oder Werbeträger in den Verkehr zu
bringen bzw. bringen zu lassen,

wenn mit diesen unter Ziffer 1 oder 2 genannten An-
kündigungen bzw. Werbeträgern oder in engem räum-
lichen Zusammenhang mit diesen für Fleisch und/oder
Fleischwaren geworben wird.

Zur Löschungsklage (Warenzeichen Nr. [REDACTED], Kleeblatt
mit Blume und Gräserzeichen) hat die Beklagte unter anderem
schon die Möglichkeit einer Schädigung der Klägerin in Abrede
gestellt. Da die Klägerin als staatliche Exportförderungs-
institution keinen Gewerbebetrieb unterhalte, könne sie ein
Warenzeichen oder Ausstattungsschutz nicht erwerben. Das
Warenzeichen sei auch nicht in Behinderungsabsicht, sondern
in zeichenrechtlicher Weiterentwicklung ihrer Blumenlinie
entwickelt worden, die sie bereits seit Jahren verfolge, ins-
besondere mit den Wortzeichen Kleeblume und Blumenklee. Das
Zusammentreffen der Anmeldung ihres Warenzeichens mit dem
Bekanntwerden des Kleeblatt- und Gras-Bildes der Klägerin sei
Zufall.

Zur Begründung der Widerklage hat die Beklagte vorge-
tragen, die Verwendung des Kleeblatt- und Gras-Bildes sowie
des grünen Kleeblatts in Alleinstellung durch die Klägerin
selbst und in der Werbung der von der Klägerin beim Verkauf
von irischem Fleisch mit Werbematerial unterstützten deut-
schen Einzelhandelsorganisationen stelle einen Eingriff in
ihre Zeichenrechte dar (§§ 24, 31 WZG). Die Verwendung
erfolge warenzeichenmäßig und in verwechslungsfähiger Weise.

Die Klägerin hat zur Widerklage geltend gemacht, die der
Widerklage zugrundegelegten Zeichen seien löschungsreif, weil
kein Geschäftsbetrieb für Fleisch- und Wurstwaren beab-
sichtigt worden sei und auch nicht unterhalten werde. Auch
sei Löschungsreife gegeben, weil die Anmeldung, soweit es
sich um das Klee-Blume-Gras-Zeichen handele, lediglich in
Behinderungsabsicht erfolgt sei. Sie benutze das drei-
blättrige grüne Kleeblatt nicht warenzeichenmäßig und lasse
es auch nicht warenzeichenmäßig benutzen. Es bestehe auch
keine Verwechslungsgefahr.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Wider-
klage stattgegeben. Die dagegen gerichtete Berufung der
Klägerin hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Mit der
Revision verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter. Die
Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. 1. Das Berufungsgericht führt aus, es fehle nicht an
einem Vermögensschaden im Sinne des § 826 BGB. Durch die An-
meldung und Eintragung des Zeichens der Beklagten sei die
Klägerin jedenfalls in der Auswertung und Verwertung ihrer

mit der Schaffung des Kleeblatt- und Gras-Bildes als Werbemittel aufgewandten Bemühungen, Arbeiten und Kapitalmittel gehindert worden, was einen Vermögensschaden im Sinne der genannten Vorschriften darstelle. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

2. Weiter führt es aus, Umstände, die die Eintragung des Warenzeichens der Beklagten als sittenwidrig im Sinne der §§ 826 BGB, 1 UWG erscheinen lassen könnten, seien nicht festzustellen. Allerdings stellten die Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Bezeichnungen sowie die Kenntnis der Beklagten vom Gebrauch des Kleeblatt- und Gras-Bildes durch die Klägerin ein nicht unerhebliches Indiz für die Behinderungs- und Sperrabsicht dar. Die Beklagte könne sich aber darauf berufen, daß sie in ihrer Markenpolitik die sogenannte Blumenlinie ausbaue, in die das angegriffene Zeichen sich einfüge. Damit sei aber die als Voraussetzung für die Annahme der Sittenwidrigkeit erforderliche alleinige Absicht der Beklagten, mit ihrem Zeichen die Klägerin zu behindern, nicht festzustellen. Aber selbst wenn die Beklagte insoweit eine Behinderungs- und Sperrwirkung in Rechnung gestellt hätte, sei ihre Handlungsweise nicht sittenwidrig. Die Beklagte befinde sich seit Jahren in einem Abwehrkampf gegen staatliche und halbstaatliche irische Exportförderungsorganisationen wegen der durch den Gebrauch des grünen Kleeblatts in Alleinstellung beim Vertrieb von irischen Waren bewirkten Eingriffe in die der Beklagten zustehenden Zeichenrechte. Wenn die Beklagte den Schutzbereich ihrer Warenzeichenrechte gegen die Verwendung des Kleeblatts festige, ausbaue und abrunde, so sei dies ein sachlich zu billigender Grund.

3. Hinsichtlich der auf die §§ 24, 31 WZG gestützten Widerklage stellt das Berufungsgericht in tatsächlicher Hin-

sicht anhand der vorgelegten Abbildungen fest, anlässlich der irischen Woche der von der Klägerin werbemäßig unterstützten Firma H. im Herbst 1979 sei das grüne Kleeblatt in Alleinstellung in deren Einzelhandelsgeschäften hauptsächlich als Deckenhänger über verschiedenen irischen Waren benutzt, insbesondere aber über den Fleisch- und Wurstabteilungen. Diese Abteilungen seien zumindest teilweise zusätzlich mit dem Kleeblatt- und Gras-Bild der Klägerin einschließlich der Bezeichnung "Irish beef" sowie weiteren rechteckigen Deckenhängern mit der Darstellung der irischen Insel sowie jeweils einem grünen Kleeblatt in den vier Ecken versehen gewesen. Angesichts der Massierung der Darstellung des Kleeblattes auf den verschiedensten Werbemitteln in unmittelbarer Nähe der angebotenen Waren habe für den flüchtigen Durchschnittskunden ohne weiteres der Eindruck entstehen können, das grüne Kleeblatt in Alleinstellung sei eine einheitliche Kennzeichnung von Waren einer bestimmten betrieblichen Herkunft oder diene zur Kennzeichnung von mehreren zu einem Verband zusammengeschlossenen Firmen und der aus ihrer Produktion stammenden Waren. Gleiches gelte auch für die von der Klägerin im Jahre 1981 unterstützte Einführung von irischem Rindfleisch in das Warenangebot der Firma N., wobei zusätzlich das grüne Kleeblatt als Aufdruck auf werbemäßig ausgestellten für irisches Fleisch bestimmten Verpackungskartons verwandt worden sei.

4. Auch der Einwand, die Verfolgung der zeichenrechtlichen Unterlassungsansprüche sei rechtsmißbräuchlich, weil die Beklagte ihre Rechte aus löschungsreifen Zeichen herleite, sei unbegründet, was das Berufungsgericht näher ausgeführt hat.

11. Die dagegen gerichtete Revision hat zum Teil Erfolg.

Sie führt auf die Klage zur teilweisen Verurteilung in die Einwilligung zur Löschung des Warenzeichens Nr. [REDACTED], nämlich, soweit es sich um die im Warenverzeichnis dieses Zeichens aufgeführten Waren Fleisch, Fleischwaren und Würstwaren handelt. Im übrigen war das Berufungsurteil, soweit es die Löschungsklage abgewiesen hat, aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Hinsichtlich der Widerklage zu Ziffer 1 (Unterlassung der Verwendung des dreiblättrigen Kleeblattes) war die Revision zum Teil zurückzuweisen, nämlich soweit das verurteilende Erkenntnis der Vorinstanzen inhaltlich auch die Verurteilung enthält, Verpackungsmittel für Fleisch mit dem Bildzeichen eines stilisierten dreiblättrigen Kleeblattes zu verwenden. Im übrigen war die Widerklage zu Ziffer 1 unter Abänderung der Urteile der Vorinstanzen abzuweisen.

Hinsichtlich der Widerklage zu Ziffer 2 (Unterlassung der Verwendung des Kleeblatt-Gräser-Bildes wegen Verletzung des Kleeblattzeichens) war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

1. Das Berufungsgericht geht im Anschluß an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zutreffend davon aus, daß ein auf die §§ 826 BGB, 1 UWG gestützter Anspruch auf Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nicht schon damit begründet werden kann, daß der Kläger das Zeichen schon vor der Eintragung des Gegenzeichens des Beklagten benutzt habe (vgl. BGH GRUR 1961, 413, 416 - Dolex; st. Rspr., zut. BGH GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Ebenso entspricht es ständiger Rechtsprechung, daß ein solcher Anspruch dann gegeben sein kann, wenn auf Seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Zeichen-

eintragung als sittenwidrig im Sinne der genannten Vorschriften erscheinen lassen (vgl. u.a. BGH GRUR 1967, 304, 305 - Siroset; 1967, 298, 301 - Modess). Als solche Umstände hat es die Rechtsprechung insbesondere angesehen, wenn der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Warenzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH GRUR 1967, 490, 492 - Pudelnzeichen; 1967, 298, 301 f - Modess; 1980, 110, 112 - Torch).

a) Die Begründung, mit der das Berufungsgericht für den Streitfall das Vorliegen solcher Voraussetzungen verneint hat, hält den Revisionsangriffen nicht stand. Dies gilt einmal, soweit es jeden substantiierten Vortrag für das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes der Klägerin zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens der Beklagten vermisst. Wenn es dazu ausführt, die Klägerin habe seit Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahre 1979 bis zum Anmeldedatum ihr Kleeblatt- und Gras-Bild höchstens auf zwei Messen und auf einer von der Firma H. veranstalteten irischen Woche gebraucht, hat es nicht berücksichtigt, daß die Klägerin die Rechtsnachfolgerin der Teoranta ist, die bis dahin die Aufgaben der Exportförderung wahrgenommen hatte. Die Auffassung des Berufungsgerichts, es sei nicht dargelegt, daß die Klägerin einen Besitzstand der Teoranta berechtigterweise in Anspruch nehmen könne, trifft nach dem Akteninhalt nicht zu. Denn die Klägerin hat sich bereits in der Klageschrift als Rechtsnachfolgerin dieser Gesellschaft bezeichnet und mit der Berufungsbeurteilung einen Umdruck des irischen Gesetzes Nr. 25/1979

vorgelegt, das diese Behauptung bestätigt (Sections 3 und 32). Zwar lag der Abdruck nur in irischer und englischer Sprache vor, was die Revisionserwiderung im Hinblick auf § 184 GVG rügt, doch war dies, da das Berufungsgericht keine Anordnung im Sinne des § 142 Abs. 3 ZPO getroffen hat und auch die Beklagte auf einer Übersetzung nicht bestanden hat, prozeßrechtlich unschädlich (vgl. RGZ 162, 282 ff.). Danach bestehen keine Bedenken, die Rechtsnachfolge als bewiesen anzusehen. Auch daß ein schutzwürdiger Besitzstand der Vorgängerin nicht dargelegt worden sei, kann nicht anerkannt werden, da die Klägerin unter Vorlage von Fotografien die Benutzung des Kleeblatt- und Gräser-Bildes auf den für diesen Wirtschaftszweig maßgeblichen Messen seit 1971/72 behauptet hat. Einer solchen Benutzung über einen Zeitraum von fast 10 Jahren durfte das Berufungsgericht die Anerkennung als schutzwürdigen Besitzstand unter den hier festgestellten Umständen nicht versagen.

b) Soweit das Berufungsgericht das Vorliegen einer Behinderungsabsicht verneint hat, begegnet das durchgreifenden Bedenken. Das Berufungsgericht überspannt die Anforderungen an den Nachweis einer solchen Absicht, wenn es einerseits anerkennt, daß die Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit des eingetragenen Zeichens der Beklagten mit dem von der Klägerin benutzten Kleeblatt- und Gras-Bild unübersehbar sei und wenn es die von der Beklagten eingeräumte Kenntnis des Bildes zum Zeitpunkt der Anmeldung als "nicht unerhebliches" Indiz für eine Behinderungs- und Sperrabsicht der Beklagten ansieht, andererseits aber dieses Indiz bereits als widerlegt ansieht durch die Berufung der Beklagten auf ihre "Blumenlinie".

Da es selbst darauf hinweist, daß die Beklagte für ein Bildzeichen mit dem Motiv Blume und Kleeblatt auch ohne

weiteres andere grafische Lösungen hätte finden können, die einen ausreichenden Abstand von dem von der Klägerin verwandten Bild wahrten, und da es auch in diesem Zusammenhang hätte berücksichtigen müssen, daß die Beklagte sich ihrerseits bereits des längeren vor ihrer Zeichenanmeldung in erheblichen zeichenrechtlichen Auseinandersetzungen mit irischen Außenhandelsorganisationen befand, hätte es unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung die Behinderungsabsicht nicht verneinen dürfen. Hierfür ist es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von ausschlaggebender Bedeutung, ob die Beklagte allein in Behinderungsabsicht gehandelt hat. Es reicht aus, was hier der Feststellung zu entnehmen ist, daß diese Absicht das wesentliche Motiv war.

Auch soweit das Berufungsgericht eine solche Behinderungsabsicht unterstellt, diese aber nicht als sittenwidrig beurteilt, kann ihm nicht belgetreten werden. Ein rechtfertigender Grund für die behindernde Eintragung kann im Streitfall nicht darin gefunden werden, daß die Beklagte in ihrem Abwehrkampf, wie das Berufungsgericht die zeichenrechtlichen Auseinandersetzungen mit den irischen Außenhandelsorganisationen bezeichnet, durch diese Eintragung ihre Position zur Verteidigung ihrer Kleeblattzeichen festigen, ausbauen und abrunden wollte. Soweit das Berufungsgericht dazu ausführt, dieser Kampf richte sich gegen Eingriffe der irischen Organisation in die der Beklagten zustehenden Zeichenrechte, bezieht es sich ersichtlich auf das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der Parallelsache I ZR 111/82, soweit dort eine andere irische Organisation zur Unterlassung des Gebrauchs des grünen Kleeblatts verurteilt worden ist. Diese Verurteilung hat der Senat jedoch, wie bereits dargelegt, zwischenzeitlich aufgehoben und die Klage, ebenso wie in der Sache I ZR 127/82, in vollem Umfang abgewiesen. Danach

kann der Gesichtspunkt der Abwehr gegen rechtswidrige Eingriffe schon mangels Feststellung solcher Eingriffe nicht zugunsten der Beklagten herangezogen werden.

Auch der Gesichtspunkt der Festigung, des Ausbaus und der Abrundung der Position der Kleeblattzeichen der Beklagten kann nicht zur Rechtfertigung der Behinderung herangezogen werden. Solche Motive für die Zeicheneintragung sind zwar, sofern es nicht um Defensivzeichen im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes geht, zeichenrechtlich grundsätzlich unbedenklich. Aber auch eine solche zeichenrechtliche Konzeption findet, was das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt hat, im Falle der Behinderung schutzwürdiger Besitzstände ihre rechtliche Grenze im Verbot sittenwidriger Schädigung. Das Berufungsgericht hätte daher auch insoweit berücksichtigen müssen, daß die irischen Außenhandelsorganisationen, wie der Senat in dem Parallelverfahren I ZR 111/82 anerkannt hat, ein schutzwürdiges Interesse daran haben, im Rahmen des warenzeichenrechtlich verbleibenden Spielraums, also für den nicht-warenzeichenmäßigen Gebrauch auf Messen und irischen Wochen, ihr nationales Symbol, das "Shamrock"-Kleeblatt, zur Präsentation irischer Waren einzusetzen, und daß eine Behinderung und Störung dieses Gebrauchs durch Eintragung einengender Warenzeichen daher nicht als Abwehr zum Schutz einer eigenen rechtswidrig angegriffenen Position, sondern selbst als Angriff auf den schutzwürdigen Besitzstand der Klägerin zu werten ist.

Der Einwand der Revisionserwiderung, der Anspruch könne jedenfalls nicht auf Löschung des Warenzeichens gerichtet werden, sondern beschränke sich aus Rechtsgründen auf eine einredeweise Verteidigung gegen die Geltendmachung der Warenzeichenrechte ist jedenfalls insoweit nicht begründet, als es

sich um die Löschung hinsichtlich der Waren Fleisch, Fleischwaren und Wurstwaren handelt. Wie der Senat unerkannt hat, kann der Vorbenutzer unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes je nach den gegebenen Umständen auch die Einwilligung zur Löschung des eingetragenen Zeichens verlangen (BGH GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Maßgebend ist im allgemeinen, ob bereits die Anmeldung oder nur die Geltendmachung der Rechte aus dem Warenzeichen wettbewerbswidrig ist (BGH aaO). Hier ergibt sich aus den Feststellungen, daß die Beklagte jedenfalls hinsichtlich der genannten Waren die Anmeldung in erster Linie in Behinderungsabsicht bewirkt hat, das Zeichen bisher nicht benutzt hat, und daß selbst nach ihrem Vortrag die genannten Waren in ihrem wirtschaftlichen Interessensbereich allenfalls eine Randposition einnehmen, und auch diese im wesentlichen erst künftig. Das rechtfertigt es, bereits die Anmeldung des Zeichens als wettbewerbswidrig zu behandeln. Dagegen erscheint hinsichtlich der übrigen Waren des Warenverzeichnisses die Sache nicht entscheidungsreif. Vor allem wird das Berufungsgericht klären müssen, ob der nach seinem Wortlaut unbeschränkte Löschantrag dahin verstanden werden soll, daß er sich auf sämtliche Waren erstrecken soll, für die das Zeichen eingetragen ist. Der Prozeßvortrag läßt dies jedenfalls als zweifelhaft erscheinen. Bejahendenfalls bedürfte es jedenfalls weiterer Feststellungen. Das Berufungsurteil war danach, soweit es auch hinsichtlich dieser Waren den Löschantrag abgelehnt hat, aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

2. Widerklage.

Auch hinsichtlich der Widerklage halt das Berufungsurteil im wesentlichen der Revision nicht stand,

a) Dies gilt zunächst, soweit die Widerklage auf die Kleeblattzeichen der Beklagten gestützt wird (Warenzeichen-Nrn. [REDACTED], [REDACTED] und [REDACTED]) und sich gegen die Verwendung des Kleeblatt(Shamrock)-Symbols der Klägerin wendet (Widerklageantrag 1).

aa) Das Berufungsgericht legt dabei der Entscheidung den Tatbestand zugrunde, der sich aus dem als Anlage 9 - 13 b eingereichten Material (Abbildungen in der Zeitschrift Lebensmittelpraxis 23/80 S. 26 und 28 und Fotografien der Verkaufsstelle [REDACTED] der Firma [REDACTED] anlässlich der dort durchgeführten irischen Woche vom 16. - 25. Oktober 1979) ergibt. Es beschreibt ihn dahin, es werde dort das grüne Kleeblatt in Alleinstellung hauptsächlich als Deckenhänger über verschiedenen irischen Waren benutzt, auch auf rechteckigen Deckenhängern, die eine Darstellung der irischen Insel zeigen, sowie in Alleinstellung in den Ecken des Verkaufsraumes. Damit wird der aus den Fotografien hervorgehende Tatbestand aber nur unvollständig beschrieben. Wie insbesondere die Anlage 12 mit ihren vier Fotografien des gesamten Verkaufsraumes ergibt, war das Ladenlokal nach Art einer ländlichen Festsaaldekoration mit zahlreichen verschiedenen von der Decke hängenden Werbemitteln "geschmückt", so mit irischen Fahnen, Städten- oder Landschaftswappen und deren Namen, mit Darstellungen der Insel, mit Werbesprüchen über den "Geschmack aus Irland" und dazwischen, ebenfalls als Deckenhänger und über das gesamte Ladenlokal verteilt, über den Warenständen wie auch über den Gängen, das Kleeblatt-Symbol (und das Kleeblatt-Gräser-Bild).

Zutreffend rügt die Revision, daß das Berufungsgericht diesen Gebrauch des Kleeblatt-Symbols als warenzeichenmäßig beurteilt hat, als Verstoß gegen die Lebenserfahrung. Seine

Begründung, angesichts der Massierung der Darstellung des Kleeblattes in unmittelbarer Nähe der angebotenen irischen Waren habe der Eindruck entstehen können, es handele sich um einen betrieblichen Herkunftshinweis, vernachlässigt in revisionsrechtlich beachtlicher Weise den Gesamteindruck, den die Plazierung der Werbemittel hervorzurufen geeignet war und der auch auf die Beurteilung der Verwendung des Kleeblattes ausstrahlen mußte. Dieser Eindruck einer "festlichen" Ausgestaltung unter dem Motto der irischen Woche und mit zahlreichen verbalen und bildlichen Hinweisen auf Irland, insbesondere die Verteilung der Werbemittel über das ganze Ladenlokal, mußte die Vorstellung dahin lenken, daß es sich sämtlich um Hinweise auf die örtliche Herkunft der Waren aus Irland handele und daß diese Werbemittel, auch soweit das nicht unmittelbar deutlich wurde, irgend etwas mit Irland zu tun hätten. Eine Einordnung als betrieblicher Herkunftshinweis bestimmter Waren, als Marke, war dabei, was das Berufungsgericht verkannt hat, fernliegend. Die vom Berufungsgericht für seine Ansicht herangezogene Massierung war eher geeignet, einer solchen Vorstellung entgegenzuwirken. Das Berufungsgericht hätte auch berücksichtigen müssen, daß die Werbemittel, wie auch das Kleeblatt-Symbol, nicht einzelnen bestimmten Waren zugeordnet waren, sondern sich über ganz unterschiedlichen Teilen des Sortiments befanden. Auch soweit das Berufungsgericht meint, es werde jedenfalls ein Verbandszeichen vermutet, fehlt es an hinreichenden Anhaltspunkten. Dem steht insbesondere entgegen, daß es an einer klaren Zuordnung zu einer bestimmten Produktgruppe fehlt. Auch liegt es eher fern, wenn eine Verkaufsveranstaltung unübersehbar auf den Gesichtspunkt der gemeinsamen geografischen Herkunft unterschiedlicher Warensorten abgestellt ist, ein derartiges Symbol als Verbandsmarke aufzufassen.

13

bb) Soweit das Berufungsgericht seine Beurteilung auf die Verkaufsveranstaltung bei der Firma N. stützt (Anl. B 14), gelten hinsichtlich der Verwendung des Kleeblatts als Deckenhänger nach dem durch die Fotografie vermittelten Sachverhalt die gleichen Erwägungen.

Aus der Anlage B 14 ergibt sich jedoch auch, daß das Kleeblatt-Symbol zusätzlich als Aufdruck auf Verpackungskartons für irisches Fleisch verwendet worden ist. Diese Verwendung hat das Berufungsgericht zu Recht als warenzeichenmäßigen Gebrauch beurteilt. Die Klägerin ist der Behauptung nicht entgegengetreten, daß sie für diese Kennzeichnung verantwortlich ist.

Diese Verwendung ist als verwechslungsfähig mit den Kleeblattzeichen der Beklagten anzusehen, wie das Berufungsgericht zutreffend festgestellt hat. Der Senat hat zwar im Parallel-Prozess I ZK 111/82 für den Fall, daß das Shamrock-Symbol auf einem irischen Gemeinschaftsstand, auf einer Fachmesse oder im Rahmen einer Verkaufsveranstaltung der hier erörterten Art verwendet wird, die Verwechslungsgefahr verneint, soweit das Symbol dabei mit weiteren unübersehbaren Hinweisen auf Irland verwendet wird. Diese unter dem Gesichtspunkt des aufklärenden Zusatzes getroffene Entscheidung beschränkte sich auf den Fall einer im Grunde eher dekorativen Verwendung auf einer solchen Veranstaltung, erfaßt aber nicht den Fall, daß das Zeichen auf der Ware oder deren Verpackung angebracht wird. In diesem letzteren Fall folgt die Verwechslungsgefahr schon daraus, daß die Ware in derartiger Verpackung im allgemeinen Handelsverkehr auch außerhalb spezieller Verkaufsaktionen zur Verfügung steht und dort mit Waren zusammentreffen kann, die mit dem Zeichen der Beklagten versehen sind. Die Beklagte verlangt daher mit Recht

die Unterlassung einer solchen Verwendung. Insoweit ist die Revision daher zurückzuweisen.

Dem stehen auch nicht die unter dem Gesichtspunkt der Lösungsreife der Kleeblattzeichen vorgetragenen weiteren Revisionsangriffe entgegen. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die im Lösungsverfahren betreffend das Warenzeichen Nr. [REDACTED] im rechtskräftigen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 1983 ausgeführten Gründe Bezug genommen, die zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens gemacht worden sind. Die gegen diese Erwägungen gerichteten Angriffe hat der Senat geprüft. Sie werden nicht als begründet erachtet; auch nicht, soweit es sich um die Fragen des Hoheitszeichens, des Freizeichens, der Unterscheidungskraft, der freizuhaltenden Angabe, der Täuschungsgefahr und des fehlenden Geschäftsbetriebs handelt.

b) Soweit sich die auf die Kleeblattzeichen gestützte Widerklage gegen die Verwendung des Kleeblatt- und Gräser-Bildes durch die Klägerin richtet (Widerklageantrag 2), ist der Rechtsstreit zur Entscheidung nicht reif. Die Klägerin hat dieses Zeichen zwar, wie das Berufungsgericht feststellt, die Klägerin auch nicht bestritten hat, warenzeichenmäßig benutzt. Das Berufungsgericht hat jedoch nicht geprüft, ob zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr besteht. Es hat lediglich erörtert, ob Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen der Beklagten Nr. [REDACTED] (Kleeblatt/Blume/Gräser) und dem Kleeblatt- und Gräser-Bild der Klägerin besteht. Eine weitere Prüfung hat es auch von seinem Standpunkt aus, daß die Lösungsklage unbegründet sei, für entbehrlich halten können. Da in der Revisionsinstanz dieser Teil des Urteils aufzuheben und der Lösungsklage in dem erörterten Umfange stattzugeben war, bedarf es weiterer Feststellungen, ins-

besondere zur Frage des Schutzzumfangs der Kleeblattzeichen der Beklagten, besonders im Hinblick auf die behauptete Benutzung ähnlicher Zeichen durch Mitbewerber, Feststellungen, die in der Revisionsinstanz nicht getroffen werden können. Insoweit war der Rechtsstreit zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das im weiteren Verfahren zunächst eine Klärung und Anpassung der Widerklageanträge an die konkrete Verletzungsform herbeizuführen haben wird. Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen.

v. Gamm

Merkel

Piper

Teplitzky

Scholz-Hoppe