

Für das Nachschlagewerk!
Nicht für die Amtliche Sammlung

2489 092

Gesetz: WZG § 1

1. Tochter- und Konzerngesellschaften, die mit den von ihnen hergestellten oder vertriebenen Waren nur die Muttergesellschaft oder andere Konzerngesellschaften beliefern, können sich zur Unterscheidung dieser Waren von den Waren, die andere Unternehmen an dieselben Gesellschaften liefern, eines eingetragenen Warenzeichens bedienen. Die Schutzfähigkeit wird dadurch, daß der Vertrieb der mit dem Warenzeichen versehenen Waren auf bestimmte Abnehmer (Konzerngesellschaften) beschränkt wird, weder ausgeschlossen noch beeinträchtigt.

2. Ein für "Vorratswaren" eingetragenes Warenzeichen ist auch für diese Waren rechtsbeständig, wenn ihr Vertrieb in angemessener Zeit nach der Eintragung des Warenzeichens aufgenommen wird.

3. a) Hat ein Zeicheninhaber Vorratswaren innerhalb angemessener Frist in Benutzung genommen (hier: 1 ³/₄ Jahre seit Eintragung) und hat ein anderer ein verwechslungsfähiges Zeichen für diese Waren zwar nach der Zeichenanmeldung, aber vor der tatsächlichen Benutzung der Waren durch den Zeicheninhaber benutzt, so tritt dadurch keine Prioritätsverschiebung in dem Sinne ein, daß der Zeicheninhaber dem anderen gegenüber für diese Waren eine spätere Priorität, nämlich vom Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Benutzung ab, erhält.

b) Der Umstand allein, daß in einem solchen Fall der jüngere Zeichenbenutzer die Benutzung in der Annahme begonnen hat, es handle sich bei den für eine Zeichenverletzung erheblichen Waren des älteren Warenzeichens um unzulässige Defensivwaren, beseitigt weder die objektive Zeichenverletzung noch gibt er dem Verletzer ein Weiterbenutzungsrecht, wenn es sich in Wirklichkeit um zulässig geführte Vorratswaren handelt. Auf die Kenntnis oder Nichtkenntnis des jüngeren Zeichenbenutzers hiervon kommt es nicht an, auch nicht darauf, ob die Nichtkenntnis ihm zuzurechnen ist.

Stichwort: Colonia

Aktenzeichen: I ZR 178/56

Urt: des BGH v. 31. Januar 1958 OLG. Köln

1958 574

Verkündet
am 31. Januar 1958
Grunau, Justizober-
sekretär als Urkunds-
beamter der Geschäfts-
stelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Colonia Exportgesellschaft mbH., vertreten durch ihren
Geschäftsführer Hans V [REDACTED], K [REDACTED]-Th [REDACTED], T [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Colonia-Röcke-Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Spezialfabrikation für modische und sportliche Damenröcke,
vertreten durch ihren Geschäftsführer, K [REDACTED], A [REDACTED]
Straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 31. Januar 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. h. c. Wilde, Dr. Bock, Dr. Christoph,
Dr. Weiss und Dr. Spreng

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Ur-
teil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
in Köln vom 27. Juli 1956 aufgehoben, soweit die
Klage abgewiesen und die Klägerin mit Kosten be-
lastet worden ist.

- 1 a -

Unter entsprechender Abänderung des Urteils der 3. Kammer für Handelssachen des Landgerichts in Köln vom 23. November 1955 wird die Beklagte verurteilt,

1. in die Löschung des Wortbestandteils "Colonia" ihrer im Handelsregister des Amtsgerichts Köln eingetragenen Firma einzuwilligen,
2. es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, das Wort "Colonia" in ihrer Firma zu benutzen.

Die Beklagte hat die gesamten Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

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 wurde im Jahre 1902 unter der Firma "Export-Parfümerie-Fabrik Colonia m.b.H." gegründet. Gegenstand des Unternehmens waren "Herstellung und Vertrieb von Parfümerien, insbesondere Erwerb und Fortbetrieb des unter der Firma A.Ka. zu K.-Eh. geführten Handelsgeschäfts". Im Jahre 1948 gingen sämtliche Geschäftsanteile auf die Firma "E. de C. - und Parfümeriefabrik G. gasse Nr. gegenüber der Pf., von Ferd.M." über. Im Jahre 1949 legte die Klägerin sich ihre heutige Firmenbezeichnung "Colonia Export-Gesellschaft m.b.H." zu. Durch Gesellschafterbeschuß vom 8. Februar 1955 wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert. Am 8. März 1955 wurde als Gegenstand des Unternehmens im Handelsregister eingetragen:

"Allgemeines Export- und Importgeschäft,
Ausfuhr und Einfuhr von Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigerzeugnissen aller Art."

Geschäftsführer der Klägerin ist Direktor Hans V., alleinvertretungsberechtigter Prokurist der Firma "E. de C. - und Parfümeriefabrik G. gasse Nr. gegenüber der Pf. von Ferd.Mü.".

Für die Klägerin ist in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts unter Nr. 656 585 das Warenzeichen "Colonia" auf Grund einer Anmeldung vom 7. Oktober 1950 seit dem 24. April 1954 eingetragen. Die Warenzeichenanmeldung ist am 28. Februar 1953 im Warenzeichenblatt veröffentlicht worden. Als Waren, für die das Zeichen bestimmt ist, sind Waren sämtlicher Klassen genannt, wobei der Katalog der amtlichen Warenklasseneinteilung fast lückenlos aufgeführt ist und insbesondere auch Bekleidungsstücke erwähnt sind.

Die Beklagte wurde am 11. Dezember 1953 unter der Bezeichnung "Colonia-Röcke-G.m.b.H., Spezialfabrikation für modische und sportliche Damenröcke" in das Handelsregister eingetragen. Sie stellt Damenröcke her und vertreibt sie an Einzelhandelsgeschäfte und Privatkunden.

Die Klägerin, die in dem Gebrauch des Wortes "Colonia" in der Firma der Beklagten eine Verletzung ihrer Firmen- und Warenzeichenrechte sieht, hat nach einer Verwarnung vom 21. Oktober 1954 Klage erhoben mit dem Antrag, die Beklagte zu verurteilen,

1. in die Löschung des Wortbestandteils "Colonia" aus der bei dem Amtsgericht Köln, Abteilung für Handelsregister, eingetragenen Firmenbezeichnung einzuwilligen,
2. es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, das Wort "Colonia" in ihrer Firmenbezeichnung zu benutzen.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben mit dem Antrage,

die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung des in der Warenzeichenrolle beim Deutschen Patentamt in München unter ZR Nr. 656 585 eingetragenen Warenzeichens "Colonia" für die Warenklasse "Bekleidungsstücke" einzuwilligen.

Die Beklagte hält den Klageantrag weder aus namens- und firmenrechtlichen noch aus zeichenrechtlichen Gesichtspunkten für begründet. Sie hat vorgetragen, das Wort "Colonia" werde in K von zahlreichen Firmen

benutzt und könne nicht als Firmenschlagwort der Klägerin angesehen werden. Die Klägerin habe das Zeichen "Colonia" lediglich deshalb für alle Waren eintragen lassen, weil sie es zu einem Firmenzeichen entwickeln wolle. Soweit die Klägerin Berufskleidung an die Firma "■■■■" und an die dieser nahestehenden, zur "■■■■"-Gruppe gehörenden Firmen liefere, stehe sie nicht in Wettbewerb mit anderen Firmen. Vielmehr handele es sich um eine rein interne Tätigkeit im Interesse der in der Hand desselben Inhabers befindlichen Firmen. Die Benutzung des Warenzeichens sei für eine solche Betätigung ohne jede Bedeutung. In Wahrheit sei die Warengruppe "Bekleidungsstücke" als Defensivware eingetragen worden. Die Klägerin habe den Vertrieb von Berufskleidung erst nach Eröffnung des Betriebes der Beklagten aufgenommen. Der Beklagten stehe danach ein Vorbenutzungsrecht an dem Wortzeichen "Colonia" bezüglich der Warenklasse "Bekleidungsstücke" zu. Die Klägerin sei deshalb zur Löschung des Zeichens für die Warenklasse "Bekleidungsstücke" verpflichtet.

Die Klägerin hat Abweisung der Widerklage beantragt und vorgetragen, sie vertreibe Waren aller Art mit Ausnahme von Parfümerie-Fertigerzeugnissen, u.a. auch Berufskleidung, die sie von verschiedenen Fabriken beziehe, mit ihrem Warenzeichen versehe und im Wettbewerb mit anderen Unternehmen an die Firma "■■■■" und die dieser nahestehenden Firmen liefere.

Es ist unstreitig, daß die Klägerin Berufskleidung im Inland nur an die Gruppe "■■■■" liefert und weder Export- noch Importgeschäfte mit Bekleidungsstücken betreibt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat nach Vernehmung des Prokuristen F [REDACTED], des Leiters der Einkaufsabteilung der Firma "[REDACTED]", unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung der Klägerin auch die Widerklage abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht Ansprüche aus Namens- und Firmenrecht abgelehnt. Beide Instanzen gehen zutreffend davon aus, daß die ungekürzten Firmenbezeichnungen der Parteien trotz des übereinstimmenden Bestandteils "Colonia" nicht miteinander verwechselbar sind. Soweit das Berufungsgericht dem Firmenbestandteil "Colonia" die für einen namens- und firmenmäßigen Gebrauch erforderliche Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft abspricht, kann der Auffassung des Berufungsgerichts zwar nicht beigetreten werden; hierdurch wird aber die namens- und firmenrechtliche Beurteilung im Ergebnis nicht berührt. Das Wort "Colonia" kann nicht schlechthin einem Ortsnamen gleichgestellt werden, wie das Berufungsgericht meint. Das Patentamt hat mit der erst im Jahre 1954 vorgenommenen Eintragung des Warenzeichens der Klägerin die Schutzfähigkeit der Bezeichnung "Colonia" bejaht und damit auch die Auffassung des Berufungsgerichts abgelehnt, daß es sich in Wirklichkeit nur um eine "im Verkehr und in der allgemeinen Umgangssprache weithin bekannte und gebräuchliche Ortsbezeichnung" handele. Ist aber mit dem Patentamt davon aus-

zugehen, daß die zur warenzeichenmäßigen Kennzeichnung erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, so kann auch für die Verwendung des Wortes "Colonia" in einer Firma nicht schlechthin jede Kennzeichnungskraft verneint werden. Das Patentamt hat übrigens das Wort "Colonia" bereits früher als schutzfähig anerkannt (Mitt. D.PatAnw.1933, 301). Allerdings kommt dem Wort "Colonia" in der Firma der Klägerin nur eine verhältnismäßig geringe Kennzeichnungskraft zu, da es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in Köln eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die das Wort "Colonia" in ihrer Firma führen. Erst im Zusammenhang mit unterscheidenden Zusätzen gewinnt das Wort "Colonia" in der Firma eine stärkere Unterscheidungskraft. Dem trägt der Verkehr dadurch Rechnung, daß er stärker auf diese unterscheidenden Zusätze achtet. Die Firmen der Parteien weichen zwar voneinander nur in den Bestandteilen "Export" einerseits und "Röcke" andererseits ab. Nach Sachlage reichen diese Zusätze aber aus, um eine Verwechselungsgefahr auszuschließen. Bei der Vielzahl der in K. vorhandenen Firmenbezeichnungen mit dem Bestandteil "Colonia" scheidet auch eine Verwechselungsgefahr im weiteren Sinne aus. Aus der Übereinstimmung des Firmenbestandteils "Colonia" kann der Verkehr nicht auf das Vorhandensein wirtschaftlicher und organisatorischer Beziehungen zwischen den Unternehmen der Parteien schließen. Das hat auch die Klägerin nicht behauptet. Sie hat auch nicht geltend gemacht, daß sie für den Firmenbestandteil "Colonia" in Alleinstellung als Hinweis auf ihr Unternehmen Verkehrsgeltung erworben habe. Wie das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang auf Grund des Verhandlungsergebnisses rechtsfehlerfrei feststellt, hat die Klägerin nicht einmal hinreichend dargetan, daß sie ihren Firmenbestandteil "Colonia" überhaupt für sich allein schlag-

wortartig als besondere Bezeichnung ihres Geschäfts zu gebrauchen pflege. Eine Benützung des Warenzeichens "Colonia" zur Kennzeichnung von Waren läßt selbstverständlich noch nicht den Schluß zu, daß die Klägerin dieses Warenzeichen auch als Unternehmensbezeichnung herausgestellt habe. Hieraus folgt, daß das Berufungsgericht einen Schutz der Klägerin aus § 12 BGB und § 16 UWG zur Begründung des geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsbegehrens im Ergebnis mit Recht verneint hat. Die Revision hat demgegenüber im wesentlichen nur unter Hinweis auf das eingetragene Warenzeichen "Colonia" gerügt, das Berufungsgericht habe zu Unrecht die Unterscheidungskraft dieses Wortes verneint. Mit dieser - "nur fürsorglich" vorgebrachten - Rüge konnte die Revision aus den dargelegten Gründen keinen Erfolg haben.

II. Dagegen ist die Revision gerechtfertigt, soweit sich die Klage auf den Rechtsgrund der Warenzeichenverletzung stützt.

1. Das Berufungsgericht geht zutreffend von der Rechtsbeständigkeit des für die Klägerin am 24. April 1954 unter Nr. 656 585 eingetragenen Warenzeichens "Colonia" auch insoweit aus, als dieses Zeichen zur Bezeichnung der Warengruppe "Bekleidungsstücke" bestimmt ist. Das Berufungsgericht hat deshalb die auf Teillöschung gerichtete Widerklage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die Klägerin vertreibe im Rahmen regelrechter Handelsgeschäfte im Wettbewerb mit anderen Firmen Berufskleidung, die sie mit ihrem Warenzeichen "Colonia" versehe. Auch wenn der "Verdacht" bestehe, daß die in der Anmeldung angegebene Warengruppe "Bekleidungsstücke" bis zum Jahre 1955 nur als Defensivware zu werten gewesen sei, so könne doch nicht mit Sicherheit festgestellt werden,

daß die Klägerin bis zum Jahre 1955 nicht die Absicht gehabt habe, später einmal auch Bekleidung zu führen. Für die Löschungsklage, deren Voraussetzungen die Beklagte zu beweisen habe, müsse daher zugunsten der Klägerin davon ausgegangen werden, daß sie schon zur Zeit der Ingebrauchnahme der Firma der Beklagten die Absicht einer Ausdehnung ihres Geschäftsbereiches auf Berufskleidung gehabt habe, daß es sich also bei der Gruppe Bekleidungsstücke zunächst um Vorratswaren gehandelt habe, deren Aufnahme in den Geschäftsbetrieb Anfang 1956 noch innerhalb angemessener Zeit erfolgt sei.

Mit der rechtskräftigen Abweisung der Widerklage steht zwischen den Parteien fest, daß der Klägerin das Warenzeichen "Colonia" u.a. auch für Bekleidungsstücke zusteht, und zwar mit dem Zeitvorrang vom 7. Oktober 1950, dem Tage der Anmeldung. Die Beklagte kann nach rechtskräftiger Abweisung der Widerklage nicht mehr geltend machen, das Warenzeichen sei für Kleidungsstücke zu Unrecht eingetragen, da es insoweit unbenutzt oder aus sonstigen Gründen als "leeres" Zeichen zu löschen sei.

Für die zeichenrechtliche Beurteilung kommt es entscheidend auf den Zeitvorrang an, für den der Zeitpunkt der Anmeldung maßgebend ist. Die Beklagte führt ihre Firma mit dem Bestandteil "Colonia" erst seit Dezember 1953. Das Warenzeichen der Klägerin hat gegenüber der Firma der Beklagten also einen Zeitvorrang von mehr als 3 Jahren. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Zeichenverletzung auch darin liegen, daß ein Warenzeichen in die Firma eines fremden Unternehmens aufgenommen wird. Die Firma dient zwar zunächst und unmittelbar zur Bezeichnung des Geschäftsbetriebes, mittelbar kennzeichnet sie aber auch die Herkunft der in dem Betrieb zum Verkauf gelangenden Waren. Enthält

die Firma ein fremdes Warenzeichen und wird der Verkehr dadurch zu der Annahme geführt, die unter der Firma angebotene und vertriebene Ware stamme aus dem Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers (oder die beiden Unternehmen stünden in wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zueinander), so liegt ein warenzeichenmäßiger Gebrauch des fremden Zeichens vor (BGH GRUR 1954, 123 - NSU - Fox; 1955, 95 - Buchgemeinschaft; 1957, 433 - Hubertus). Da sich die Beklagte - ihrer Firmenbezeichnung entsprechend - mit der Herstellung und dem Vertrieb von Damenröcken befaßt, kann auch nicht zweifelhaft sein, daß sich der von der Klägerin für "Bekleidungsstücke" in Anspruch genommene Warenzeichenschutz auf Waren der von der Beklagten geführten Art erstreckt (zum Erfordernis der "Warengleichartigkeit" vgl. BGH GRUR 1955, 487 ff - Alpha; BGHZ 19, 23, 25 - Magirus). Die Klageanträge sind hiernach auf Grund einer rein zeichenrechtlichen Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts schlüssig begründet (§§ 15, 16, 24 WZG).

2. Demgegenüber hat die Beklagte in erster Linie geltend gemacht, die Klägerin betreibe keinen echten Handel mit Bekleidungsstücken; soweit sie Berufskleidung liefere, sei sie lediglich als Einkaufsabteilung der Gruppe " " zu betrachten, die bezüglich ihrer Bekleidungslieferungen an die Gruppe " " nach außen hin nicht hervortrete und nicht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen stehe. Abweichend vom Landgericht hat das Berufungsgericht auf Grund der Aussage des im Berufungsrechtszuge vernommenen Prokuristen Froitzheim diesen Vortrag der Beklagten als widerlegt angesehen.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin unter ihrer bis zum Jahre 1949 geführten alten Firmenbezeichnung ausschließlich mit Waren der Parfü-

meriebranche gehandelt. Erst im Februar 1955 wurde der Gesellschaftsvertrag dahin geändert, daß Gegenstand des Unternehmens ein allgemeines Export- und Importgeschäft (Ausfuhr und Einfuhr von Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigerzeugnissen aller Art) sein sollte. Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, inwieweit und seit wann die Klägerin tatsächlich - abgesehen von Waren, die in Beziehung zur Parfümeriebranche stehen, - Import- und Exportgeschäfte betrieben hat und ob sie im Ausland ausschließlich die Auslandsorganisation von "██████" oder auch andere Firmen beliefert hat. Festgestellt werden konnte, daß die Klägerin niemals Bekleidungsstücke importiert und exportiert. Neben dem eigentlichen Import- und Exportgeschäft hat die Klägerin die Belieferung der Gruppe "██████" mit allen möglichen Gegenständen des Bedarfs als weiteren Geschäftszweig erst seit dem 1. Januar 1956 aufgenommen. Seit dieser Zeit hat die Klägerin die Gruppe "██████" u. a. auch mit Berufskitteln beliefert und diese mit ihrem Warenzeichen "Colonia" versehen. Hierbei handelt es sich um ein rein inländisches Handelsgeschäft. Hinsichtlich der Berufskittel ist die Klägerin aber auch nicht die alleinige Lieferantin der Gruppe "██████"; vielmehr beziehen die zu dieser Gruppe gehörenden Unternehmen Berufskleidung auch noch von anderen Betrieben. Soweit die Klägerin jetzt im Inland die Unternehmen der Gruppe "██████" beliefert, liegt jedenfalls hinsichtlich der gelieferten Berufskleidung ein regelrechtes Handelsgeschäft vor, bei dem die Klägerin im Wettbewerb mit anderen Firmen steht. Danach kann der Benutzung des Zeichens "Colonia" für die Berufskittel, wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, nicht jede schutzwürdige Bedeutung abgesprochen werden. Abgesehen davon, daß die Schutzfähigkeit eines eingetragenen Warenzeichens nicht schon schlechthin dadurch ausgeschlossen wird, daß das Zeichen nicht oder noch nicht

benutzt wird (Vorratszeichen, Abwehrzeichen; vgl. hierzu BGHZ 10, 211, 213 - Nordona -; BGH GRUR 1957, 224 - Odorex), bedient sich die Klägerin im vorliegenden Fall tatsächlich in ihrem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung ihrer Waren (Berufskittel) von den Waren anderer, nämlich der ebenfalls die Gruppe "■■■■" beliefernden Wettbewerber, ihres Warenzeichens "Colonia". Für die zeichenrechtliche Beurteilung ist es ohne Bedeutung, daß der Wettbewerb, in dem die Klägerin mit den übrigen Lieferanten von Berufskitteln steht, insoweit beschränkt ist, als er sich - jedenfalls bis jetzt - nur auf eine bestimmte Abnehmergruppe ("■■■■") bezieht, mit der sie ebenfalls im wirtschaftlichen Zusammenhang steht. Es bedarf auch keiner weiteren Erklärung, in welcher Weise diese Abnehmer wirtschaftlich oder organisatorisch zusammengefaßt sind. Selbst wenn sie sich - als juristisch selbständige Unternehmen - wirtschaftlich in einer Hand befinden, wird die Unterscheidungsfunktion des Warenzeichens der Klägerin auch bei Belieferung von Abnehmern, die konzernmäßig mit ihr und untereinander verflochten sind, nicht aufgehoben. Auch Tochter- und Konzerngesellschaften, die mit den von ihnen hergestellten oder vertriebenen Waren nur die Muttergesellschaft oder andere Konzerngesellschaften beliefern, können sich zur Unterscheidung dieser Waren von den Waren, mit denen andere Unternehmen dieselben Gesellschaften beliefern, eines eingetragenen Warenzeichens bedienen. Die Schutzfähigkeit wird dadurch, daß der Vertrieb der mit dem Warenzeichen versehenen Waren auf eine bestimmte Abnehmergruppe (Konzern-Gesellschaften) beschränkt wird, nicht ausgeschlossen oder beeinträchtigt. Im übrigen kann die Klägerin aber auch für die Zukunft rechtlich nicht gehindert werden, sich um weitere Abnehmer zu bewerben und den Umfang der Benutzung ihres Warenzeichens auf diese Weise auszudehnen.

Die Rechtsbeständigkeit eines eingetragenen und benutzten Warenzeichens ist in jedem Falle unabhängig davon, in welchem Umfang der Zeicheninhaber am Wettbewerb teilnimmt.

Danach hat das Berufungsgericht auf Grund des festgestellten Sachverhalts die vom Landgericht vertretene Auffassung, das Warenzeichen "Colonia" komme hinsichtlich der Berufskleidung als wettbewerbsmäßiges Unterscheidungsmittel überhaupt nicht zur Auswirkung, mit Recht abgelehnt.

Für die zeichenrechtliche Würdigung ist also davon auszugehen, daß es sich bei den eingetragenen "Bekleidungsstücken" zunächst um Vorratsware gehandelt hat. Gegen die Erstreckung eines Warenzeichenschutzes auf Vorratswaren, für die zunächst ein Geschäftsbetrieb noch fehlt, sind rechtliche Bedenken jedenfalls dann nicht zu erheben, wenn "der Eintragung des Zeichens die Einrichtung eines auf die betreffende Ware gerichteten Geschäftsbetriebes binnen angemessener Zeit folgt" (RG GRUR 1928, 215, 216 - Alka - Alkalysol; RGZ 169, 240, 244 - Schwarz-Weiß; Baumbach/Hefermehl aaO. WZG § 1 Anm. 12, § 11 Anm. 18; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 3. Aufl. Kap. 4 Anm. 21, Kap. 17 Anm. 1, 2 mit weiteren Nachweisen). In der Entscheidung des Reichsgerichts in GRUR 1931, 161, 162 (Granitol) wird die Teillöschung einer Warenzeicheneintragung dann für begründet erachtet, wenn die Führung von Waren des Geschäftsverzeichnisses, die zur Zeit der Anmeldung des Zeichens noch nicht Gegenstand des Geschäftsbetriebes waren (sog. Vorratswaren), innerhalb angemessener Frist nach der Anmeldung nicht aufgenommen worden ist. Auch in der Entscheidung RGZ 169, 240, 244 oben (Schwarz-Weiß) geht das Reichsgericht zunächst von dem Grundsatz

aus, daß das Warenverzeichnis nur diejenigen Waren enthalten soll, die in dem betreffenden Geschäftsbetrieb bereits zur Zeit der Anmeldung geführt werden oder deren Vertrieb innerhalb angemessener Zeit nach der Anmeldung aufgenommen werden soll. Solange jedoch das angemeldete Warenzeichen noch nicht eingetragen ist, es also noch ungewiß ist, ob überhaupt für das angemeldete Zeichen ein Schutzrecht gewährt werden wird, kann dem Anmelder aber schwerlich zugemutet werden, seinen Geschäftsbetrieb bereits auf den Vertrieb von Waren mit einem noch nicht geschützten Zeichen einzurichten oder umzustellen. Um sich vor unnützen Ausgaben für Werbe- und Vertriebsmaßnahmen zu schützen, muß der Anmelder vielmehr abwarten können, ob er für das angemeldete Zeichen tatsächlich Schutz erlangt. Ohne eine weitere Begründung zu geben, hat das Reichsgericht bei seinen weiteren Ausführungen in der genannten Entscheidung RGZ 169, 240, 244 Mitte für den Beginn der "angemessenen Frist" auf den Zeitpunkt der Eintragung abgestellt (ebenso in der bereits erwähnten Entscheidung in GRUR 1928, 215, 216 - Alka-Alkalysol). Im Hinblick auf die dargelegten berechtigten wirtschaftlichen Interessen des Anmelders wird jedenfalls in der Regel der Zeitpunkt der Eintragung des Warenzeichens für den Beginn der "angemessenen Frist" als maßgebend anzusehen sein.

Das Klagezeichen wurde am 24. April 1954 eingetragen. Die Klägerin hat die Berufskleidung spätestens ab 1. Januar 1956 in ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat, ist hiernach die Aufnahme der Berufskleidung in den Geschäftsbetrieb der Klägerin noch innerhalb angemessener Frist erfolgt. Deshalb hat das Berufungsgericht, wie bereits erwähnt, auch die auf Teillöschung gerichtete Widerklage mit Recht abgewiesen.

3. Trotz der Rechtsbeständigkeit des prioritätsälteren Warenzeichens der Klägerin hat aber das Berufungsgericht den Klageanspruch aus dem Gesichtspunkt der Interessenabwägung nicht für gerechtfertigt gehalten, weil es angenommen hat, die Klägerin müsse sich nach ihrem eigenen Verhalten im Verhältnis zu der Beklagten so behandeln lassen, als habe es sich bis zum Jahre 1955 bei der eingetragenen Warengruppe "Bekleidungsstücke" um Defensivwaren gehandelt.

a) Hierzu hat das Berufungsgericht ausgeführt, die Klägerin sei Ende 1953, als die Beklagte ihren Betrieb unter ihrer heutigen Firmenbezeichnung aufgenommen habe, noch niemals mit Bekleidungsstücken befaßt gewesen. Im Handelsregister sei als Gegenstand ihres Unternehmens immer noch "Herstellung und Vertrieb von Parfümeriewaren, insbesondere Erwerb und Fortführung des unter der Firma A.Ka zu K-Eh geführten Handelsgeschäfts" eingetragen gewesen. Ungeachtet der im Jahre 1949 vorgenommenen Namensänderung sei der Gesellschaftsvertrag hinsichtlich des Gegenstandes des Unternehmens nicht geändert worden. Irgendwelche Umstände, die auf eine beabsichtigte Änderung des Geschäftszweckes der Klägerin hätten hindeuten können, seien nicht erkennbar gewesen. Aus der Warenzeichenanmeldung allein habe angesichts der entgegenstehenden Eintragung im Handelsregister nichts geschlossen werden können. Im Gegenteil habe gerade die Tatsache, daß ein Unternehmen, das ausweislich des Handelsregisters nur Geschäfte mit Parfümeriewaren zum Gegenstand gehabt habe und dessen Geschäftsanteile der Firma " " gehörten, sich ein Warenzeichen für Waren aller Klassen habe eintragen lassen, dafür gesprochen, daß auch die - damals tatsächlich nicht geführte - Warengruppe "Bekleidungsstücke" nur als Defensivware angemeldet

und auch nicht beabsichtigt gewesen sei, sie etwa in Zukunft zu führen. Bei dieser Sachlage habe die Beklagte bei ihrer Gründung Ende 1953 keinen Anlaß gehabt, mit Rücksicht auf die Warenzeichenanmeldung der Klägerin von der Aufnahme des Wortes "Colonia" in ihre Firma Abstand zu nehmen. Die Aufnahme dieses Wortes müsse vielmehr für den damaligen Zeitpunkt ungeachtet der Warenzeichenanmeldung als zulässig anerkannt werden. Aus Gründen einer gerechten Interessenabwägung sei es unter diesen Umständen geboten, auch gegenüber der inzwischen erfolgten Eintragung des Zeichens und der seit kurzem begonnenen Aufnahme des Handels mit Berufskleidung durch die Klägerin die unveränderte Weiterführung der Firma der Beklagten zuzulassen.

Diesen Erwägungen des Berufungsgerichts kann nicht gefolgt werden. Sie beruhen letztlich auf dem Gedanken, daß der Beklagten, weil sie, wie das Berufungsgericht annimmt, ihre Firma gutgläubig in Benutzung genommen habe, auch das Recht zugestanden werden müsse, diese Firma unverändert weiter zu benutzen. Damit verkennt aber das Berufungsgericht die Bedeutung des das gesamte Kennzeichnungsrecht beherrschenden Prioritätsprinzips. Das "ältere" Recht gilt danach grundsätzlich als das "bessere" Recht, und zwar auch dann, wenn es sich um das "nur formale Zeichenrecht" handelt. Auch der auf dem Grundsatz von Treu und Glauben beruhende Gedanke, daß im Widerstreit mehrerer Schutzrechte das lediglich förmliche Recht hinter dem sachlichen Recht zurücktreten müsse (RG GRUR 1937, 797, 800 - Weisspunkt), kann den der Rechtssicherheit dienenden Prioritätsgrundsatz nicht stets und allgemein, sondern nur unter besonderen Voraussetzungen durchbrechen. Wie der erkennende Senat in der Entscheidung BGHZ 15, 107, 110 - Koma - ausgeführt hat, kommt zwar die Berufung auf

ein nur förmliches Zeichenrecht gegenüber einem älteren sachlichen (z.B. Namens- oder Firmen-)Recht nicht in Betracht. Ist das sachliche Namens- oder Firmenrecht dagegen jünger, so ist es auch gegenüber einem rein förmlichen, aber prioritätsälteren Zeichenrecht, z.B. einem noch nicht benutzten Vorratszeichen, noch nicht schlechthin das bessere Recht. Die Ansicht von Baumbach/Hefermehl (aaO.UWG Üb. vor § 16 Anm.8), "ein rein förmliches Zeichenrecht könne nie und nirgends gegen ein sachliches Recht durchdringen", kann in dieser Verallgemeinerung zu unrichtigen Schlüssen verführen; auch die an dieser Stelle von Baumbach/Hefermehl angeführten Entscheidungen des Reichsgerichts in JW 1932, 1845 und GRUR 1942, 328 f (Rheumaweg) sind ebensowenig wie die weiter genannte, oben bereits erwähnte Entscheidung des erkennenden Senats BGHZ 15, 107, 110 - Koma - geeignet, die uneingeschränkte Geltung des Satzes vom Vorrang des sachlichen Rechts vor dem förmlichen Recht zu stützen. In der Entscheidung BGHZ 19, 23, 28 - Magirus - hat der erkennende Senat im Zusammenhang mit der Erörterung der Frage des Anwartschaftsschutzes eine Durchbrechung des das Kennzeichnungsrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatzes ausdrücklich abgelehnt und es als untragbar bezeichnet, wenn auf Grund einer später erlangten Verkehrsdurchsetzung auch solche Zeichenrechte beseitigt werden könnten, denen im Zeitpunkt ihrer Entstehung ein besseres sachliches Recht nicht entgegengehalten werden konnte. Wie der Senat ferner in der Entscheidung vom 22.Oktober 1957 - "mit dem feinen Whipp" - (BGHZ 25, 369) ausgeführt hat, ist dem Zeitvorrang eines Vorratszeichens, das bei Eintragung eines jüngeren Warenzeichens überhaupt noch nicht benutzt wurde, z.B. auch dann entscheidender Wert beizumessen, wenn der Werbewert des jüngeren, aber zuerst in Benutzung genommenen Warenzeichens, für das ein schutzwürdiger Besitzstand besteht, dadurch gemindert oder zerstört

wird, daß sich das ältere Warenzeichen durch eine schlagartige Großwerbung zu einer berühmten Marke entwickelt. Allerdings darf, wie in der genannten Entscheidung des erkennenden Senats dargelegt wird, das Recht, sich wettbewerblich zu betätigen, nicht mißbraucht werden. Deshalb kann auch der Gebrauch eines Warenzeichens, der an sich warenzeichenrechtlich zulässig ist, wettbewerblich zu mißbilligen sein, wenn er zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen führt und die gebotene und zumutbare Rücksichtnahme auf die Rechte anderer Zeicheninhaber vermissen läßt. Für den vorliegenden Fall folgt aus alledem: Der Umstand allein, daß die Beklagte ihre prioritätsjüngere Firma gutgläubig in Benutzung genommen hat, genügt nicht, um die Schutzwirkung des älteren Warenzeichens der Klägerin auszuschalten.

Besondere Umstände, die zur Wahrung schutzwürdiger Belange der Beklagten eine andere Beurteilung rechtfertigen könnten, sind entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht gegeben.

Das Berufungsgericht legt der handelsregisterlichen Eintragung des Gegenstandes des Unternehmens eine Bedeutung bei, die ihr für die zeichenrechtliche Beurteilung im Hinblick auf den Inhalt der Anmeldung des Warenzeichens nicht zukommt. Für die Feststellung des Inhalts des Zeichenschutzes ist allein die Anmeldung vom 7. Oktober 1950 maßgebend. In dieser Anmeldung wird der Geschäftsbetrieb, in dem das Zeichen verwendet werden soll, als "Import und Export von Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigerzeugnissen aller Art" bezeichnet. Das u.a. für die Warengruppe "Bekleidungsstücke" angemeldete Zeichen "Colonia" wurde also bereits im Zeitpunkt der Anmeldung von dem angegebenen Geschäftsbetrieb gedeckt. Damals war im Handelsregister zwar noch als Gegenstand des Unter-

nehmens "Import und Export von Waren der Parfümeriebranche und aller artverwandter Waren" eingetragen. Diese Eintragung hat aber für die zeichenrechtliche Beurteilung keine Bedeutung. Zutreffend weist die Revision darauf hin, daß mit Rücksicht auf die durch die Warenzeichenanmeldung eindeutig bekundete Benutzungsabsicht die spätere Änderung des Gesellschaftsvertrages und die entsprechende Änderung des Wortlautes der Angabe über den Zweck des Unternehmens im Handelsregister nur als eine formale registermäßige Nachholungshandlung zu werten ist, die auf die Wirkung und den Umfang des Zeichenrechts keinen Einfluß haben kann.

Bereits am 21. Oktober 1954 hat die Klägerin die Beklagte auffordern lassen, ihre Firma abzuändern. Daß die Beklagte etwa bereits in diesem Zeitpunkt einen nennenswerten und damit schutzwürdigen Besitzstand erlangt habe, hat sie nicht dargetan. Sie hat insbesondere keinerlei Angaben über Art und Umfang ihrer Werbung und über den Umfang ihres Geschäfts gemacht. Nach dem von den Parteien vorgetragenen und vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt kann daher ein schutzwürdiger Besitzstand der Beklagten, der - etwa unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung oder sonstwie nach Treu und Glauben - zu Lasten der Klägerin eine Durchbrechung des Zeitvorranggrundsatzes rechtfertigen könnte, nicht anerkannt werden.

b) Das Berufungsgericht hat sich zur Stützung seiner Auffassung insbesondere auf Reimer aaO. Kap. 25 Anm. 2 S. 291 f bezogen, der gegenüber einem Defensivzeichen aus Gründen gerechter Interessenabwägung ein "Vorbenutzungsrecht" anerkennen will. Das Berufungsgericht meint, diese Erwägungen müßten auch hier gelten, wo zur Zeit der Aufnahme des Betriebes der Beklagten und auch noch nach der Eintragung des Warenzeichens die hier maßgebende Warengruppe von der

Beklagten nur als Defensivware habe angesehen werden können, wo also der Verkehr unter den hier gegebenen Umständen dem Zeichenrecht einen sachlichen Gehalt bezüglich dieser Warengruppe nicht habe beimessen können.

Ob und unter welchen Voraussetzungen im Warenzeichenrecht eine "Vorbenutzung" überhaupt geeignet sein kann, ein förmliches Zeichenrecht in seiner Schutzwirkung einzuschränken, kann dahingestellt bleiben. Dem Warenzeichengesetz ist jedenfalls, im Gegensatz zum Patentgesetz, der Begriff eines "Vorbenutzungsrechts" fremd. Das Fehlen einer dem § 7 PatG entsprechenden Sonderregelung schließt freilich nicht aus, daß die Berufung auf ein nur förmliches Zeichenrecht gegenüber demjenigen, der sich durch eine "Vorbenutzung" einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hat, unter Umständen den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen und daher rechtsmißbräuchlich und unzulässig sein kann (RG GRUR 1937, 797, 800 - Weißpunkt).

Im vorliegenden Fall geht aber die vom Berufungsgericht gegebene Begründung schon deshalb fehl, weil die Warengruppe "Bekleidungsstücke" nach dem gegebenen Sachverhalt nicht als Defensivware, sondern als Vorratsware zu werten ist. Die Möglichkeit eines Zweifels darüber, ob eine Eintragung eine Vorratsware oder - unzulässigerweise - nur eine Defensivware zum Inhalt hat, gibt dem Verkehr noch kein Recht, sich über ein eingetragenes Warenzeichen hinwegzusetzen. Das Risiko einer Fehlbeurteilung insoweit geht zu Lasten desjenigen, der das Warenzeichen nicht beachtet. Im übrigen fehlt es aber auch für eine Interessenabwägung unter dem Gesichtspunkt der "Vorbenutzung", wenn man der Auffassung Reimers folgen würde, an der entscheidenden Voraussetzung der "Vorbenutzung". Auch nach Reimer ist eine "Vorbenutzung "

- entsprechend § 7 PatG - nur beachtlich, wenn sie vor der Anmeldung des Warenzeichens und nicht erst, wie im vorliegenden Fall, zwischen Anmeldung und Eintragung des Warenzeichens stattgefunden hat (aaO.Kap.25 Anm.3 S.292). Wer nach der - ihm unbekannten - Anmeldung eines fremden Zeichens ein eigenes Zeichen anmeldet und in Benutzung nimmt, muß im Falle der Eintragung des früher angemeldeten Zeichens die sich aus dem Zeitvorrang des älteren Zeichens ergebenden Rechtsfolgen hinnehmen. Den Grundgedanken des sog. "Vorbenutzungsrechts" aber auch auf den Fall auszudehnen, daß die angegriffene Bezeichnung in Benutzung genommen wurde, bevor der Zeicheninhaber die für die Frage der Warengleichartigkeit erheblichen Waren seines Warenverzeichnisses tatsächlich in Benutzung genommen hat, ist mindestens bei der vorliegenden Fallgestaltung nicht vertretbar.

4. Hieraus folgt, daß das Berufungsgericht die Klage zu Unrecht abgewiesen hat. Das ältere Zeichenrecht der Klägerin muß gegenüber der jüngeren Firmeneintragung der Beklagten durchgreifen. Dem auf Löschung des Wortbestandteils "Colonia" gerichteten Klagantrag zu 1) ist auch ohne Rücksicht darauf stattzugeben, ob durch dessen Entfernung die Firmenbezeichnung als solche firmenrechtlich unzulässig wird (RGZ 114, 318).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Wilde Bock Christoph Weiss Spreng