bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenutzung Erfolg haben kann.

b) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu, wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexistenz neben der Widerspruchsmarke besteht.

c) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.

d) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG).

e) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines weiten Oberbegriffs im Warenverzeichnis.

BGH, Urt. v. 17. Mai 2001 - I ZR 187/98 - OLG Celle
LG Göttingen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Auf die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 wird unter Zurückweisung der weitergehenden Revision der Klägerin zu 2 das Urteil des 13. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle vom 20. Mai 1998 hinsichtlich der Kostenentscheidung, soweit nicht die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 und 2 durch die Klägerinnen zu 1 und 2 angeordnet ist, und insoweit aufgehoben, als die Klage im Umfang des im Berufungsverfahren gestellten Antrags zu II. 4. und die Widerklage abgewiesen worden sind und als die Klägerin zu 2 auf den Widerklageantrag zu a) zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 und auf den Widerklageantrag zu b) zur Unterlassung verurteilt worden ist.

Die Berufung der Klägerin zu 2 gegen das Urteil der 3. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Göttingen vom 16. Januar 1990 wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" richtet.

Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageantrag zu II. 4. und Widerklageantrag zu a), bezogen auf die Marke Nr. 453 811, sowie Widerklageantrag zu b)) wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1, die J. S. Optische Werke AG, war Inhaberin des für

> "Chemische, geodätische, nautische, Wäge- und Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente. Photographische Erzeugnisse"

seit 1933 eingetragenen Warenzeichens Nr. 453 811 "Isco". Über ihr Vermögen wurde im August 1982 das Konkursverfahren eröffnet.

Die im November 1982 gegründete Klägerin zu 2, die u.a. elektrotechnische, elektronische und optische Geräte herstellt und vertreibt, erwarb vom Konkursverwalter wesentliche Teile des Betriebsvermögens einschließlich der Warenzeichen der Klägerin zu 1.

Die Klägerin zu 2 ist weiter Inhaberin der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" (eingetragen am 1. August 1983) und Nr. 1 055 530 "ISCO" (eingetragen am 2. November 1983). Die Marke Nr. 453 811 "Isco" ist am 16. Januar 1984 auf sie als Inhaberin umgeschrieben worden.

Am 14. März 1989 meldete sie die Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) beim Deutschen Patentamt für eine Vielzahl von Waren an, u.a. "Physikalische, opto-elektronische (optronische), optische, fotografische und kinematografische Apparate, Instrumente und Geräte sowie Teile sämtlicher vorgenannten Wa-

ren; Zubehör für optische, fotografische und kinematografische Apparate, Geräte und Instrumente".

Die Beklagte zu 1, die ISCO-Optische Werke GmbH, war eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1. Über das Vermögen der Beklagten zu 1 wurde im Oktober 1982 das Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter übertrug im November 1982 der Beklagten zu 3 die für "Optische und fotografische Apparate und Geräte und deren Teile, insbesondere fotografische und kinematografische Objektive, Projektions- und Vergrößerungsobjektive" eingetragenen Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" (angemeldet am 20. Juni 1953 und eingetragen am 11. März 1954) und Nr. 722 114 "ISCO" (angemeldet am 25. Januar 1958 und eingetragen am 13. Februar 1959).

Am 29. September 1984 meldete die Beklagte zu 3 u.a. für "Optische, fotografische und kinematografische Apparate und Geräte soweit in Klasse 9 enthalten" die Marke J 19514/9 Wz "ISCO" an. Aufgrund dieser Markenanmeldung und ihrer Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" und Nr. 722 114 "ISCO" erhob die Beklagte zu 3 Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) durch die Klägerin zu 2.

Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte zu 3 u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Verwendung verschiedener Warenzeichen, Einwilligung in die Löschung der Firma ISCO-Optic GmbH, Rücknahme von Widersprüchen gegen Warenzeichenanmeldungen, Übertragung von Marken und Auskunftserteilung geltend gemacht und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zu 3 zum Schadensersatz beantragt.

Die Beklagte zu 3 hat gegen die Klägerin zu 2 Widerklage erhoben.

Das Berufungsgericht hat durch rechtskräftiges Teilurteil vom 18. Juli 1991 über einen Teil der wechselseitig geltend gemachten Ansprüche erkannt.

Die Klägerin zu 2 hat im Anschluß an das Teilurteil - soweit für die Revisionsentscheidung noch von Bedeutung - beantragt,

die Beklagte zu 3 zu verurteilen,

II. 4.

die aufgrund der Warenzeichen bzw. der Warenzeichenanmeldung

a) Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen"
b) Nr. 722 114 "ISCO"
c) Nr. J 19514/9 Wz "ISCO"

erhobenen Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung

Sch 35166/9 Wz "Isco"

der Klägerin zu 2 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt zurückzunehmen.

Die Beklagte zu 3 ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie habe ihre Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO", die gegenüber dem von der Klägerin zu 2 angemeldeten Zeichen "Isco" (Sch 35166/9 Wz) prioritätsälter seien, rechtserhaltend benutzt.

Das Warenzeichen Nr. 453 811 "Isco" der Klägerin zu 2 sei dagegen löschungsreif, weil es länger als fünf Jahre nicht benutzt worden sei. Zentrierprüfgeräte und CCTV-Objektive, auf deren rechtserhaltende Benutzung sich die Klägerin zu 2 berufe, seien optische Geräte, die vom Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht umfaßt würden. Die von der Klägerin zu 2 angemeldeten Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" seien gegenüber den Marken "ISCO-Göttingen" und "ISCO" prioritätsjünger.

Die Beklagte zu 3 hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu 2 zu verurteilen,

a) in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" sowie Nr. 1 055 530 "ISCO" sowie Nr. 453 811 "Isco" in vollem Umfang einzuwilligen,

b) es zu unterlassen, die Bezeichnung "Isco" und/oder damit als Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden.

Das Landgericht hat die Klägerin zu 2 auf die Widerklage zur Einwilligung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt, hiervon jedoch bei dem Warenzeichen Nr. 453 811 und bei der Verurteilung zur Unterlassung optische Zentrierprüfgeräte ausgenommen.

Auf die Berufung der Klägerin zu 2 und die Anschlußberufung der Beklagten zu 3 hat das Berufungsgericht den erstmals in der Berufungsinstanz

verfolgten Antrag der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" abgewiesen und der Widerklage stattgegeben, soweit nicht die folgenden Waren betroffen sind: Optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente.

Dagegen richten sich die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3. Die Klägerin zu 2 erstrebt mit ihrem Rechtsmittel weiterhin die Verurteilung der Beklagten zu 3 zur Rücknahme der Widersprüche gegen die Markenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" und die vollständige Abweisung der Widerklage. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision die auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklageanträge in vollem Umfang weiter. Die Klägerin zu 2 und die Beklagte zu 3 beantragen, die Revision der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die angemeldete Marke Sch 35166/9 Wz "Isco" verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Das von der Klägerin zu 2 angemeldete Zeichen stimme mit den prioritätsälteren Widerspruchszeichen der Beklagten zu 3 überein, die 1953, 1958 und 1984 angemeldet worden seien. Daß diese Zeichen von der Beklagten zu 3 nicht benutzt worden und deshalb löschungsreif seien, habe die Klägerin zu 2 nicht bewiesen. Vielmehr stehe das Gegenteil fest.

Der auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben und hierzu ausgeführt:

Der Beklagten zu 3 stehe sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem Markengesetz ein Anspruch auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" zu. Die Beklagte zu 3 habe die Löschungsklage am 4. Oktober 1985 eingereicht. Entscheidend sei daher, ob die Klägerin zu 2 oder ihre Rechtsvorgängerin die Marke von Oktober 1980 bis zum Zugang der Löschungsandrohung am 1. November 1984 benutzt hätten. In diesem Zeitraum habe die Klägerin zu 2 die Marke für optische Kontroll-Apparate, Kontroll-Instrumente, Kontroll-Geräte sowie Meßinstrumente benutzt, die unter die Waren fielen, für die die Marke eingetragen sei. Zu diesen Waren rechneten, wie das Berufungsgericht näher ausführt, CCTV-Objektive und Zentrierprüfgeräte, für die die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Inland im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt habe. Die Löschung der Eintragung sei für die Waren ausgeschlossen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Warenbereich gehörten wie die benutzten Waren. Dies seien optische Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte sowie optische Meßinstrumente.

Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" stehe der Beklagten zu 3 im zuerkannten Umfang nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Beklagte zu 3 habe im November 1982 wirksam von der Beklagten zu 1 das Recht erworben, den in der Firma enthaltenen Namensteil "ISCO", den die Beklagte zu 1 seit 1953 geführt habe, zu benutzen. Das Recht der Beklagten zu 3 an der Firma und dem Namen, den diese seit 1982 führe, habe die Klägerin zu 2

durch die Anmeldung und Eintragung der Zeichen verletzt. Soweit die Klägerin zu 2 sich nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen (Nr. 453 811 "Isco") für optische Kontroll-Apparate, -Instrumente, -Geräte und optische Meßinstrumente berufen könne, verletzten die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 schutzwürdige Interessen der Beklagten zu 3. Der Unterlassungsanspruch sei im zuerkannten Umfang ebenfalls begründet, weil die Klägerin zu 2 das Firmen- und Warenzeichenrecht der Beklagten zu 3 verletzt habe und eine Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt sei.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit die Klage der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" zurückgewiesen worden ist und soweit das Berufungsgericht unter Abweisung der weitergehenden Widerklage die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 und zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Isco" verurteilt hat. Die Revision der Klägerin zu 2 gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" ist zurückzuweisen. Dagegen hat die Revision der Beklagten zu 3 gegen die teilweise Abweisung der Widerklage zur Einwilligung in die (vollständige) Löschung dieser Marken Erfolg.

A. Revision der Klägerin zu 2 gegen die Abweisung des Klageantrags zu II. 4.

Die Verneinung eines Anspruchs der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche aufgrund der Marken Nr. 654 780

"ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO" gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" der Klägerin zu 2 ist nicht frei von Rechtsfehlern.

1. Die Klage auf Rücknahme der Widersprüche stellt eine vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens nach §§ 42, 43 MarkenG erhobene Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) dar (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 44 Rdn. 16; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 44 Rdn. 19).

Auf diese finden im Streitfall die Bestimmungen des Markengesetzes Anwendung (§ 152 MarkenG), auch wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind, weil in den §§ 153 ff. MarkenG keine Ausnahme angeordnet ist. Dies gilt auch, soweit die Klägerin zu 2 die Eintragungsbewilligungsklage auf die Löschungsreife der Widerspruchszeichen stützt. Die Bestimmung des § 161 Abs. 2 MarkenG, wonach die Löschungsklage sowohl nach den vor dem 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes begründet sein muß, gilt insoweit nicht. Sie greift nur bei vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Löschungsklagen ein. Denn die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Klageerhebung zurück (§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nur wenn die Einrede der Löschungsreife die Feststellung eines Löschungszeitpunkts vor dem 1. Januar 1995 voraussetzt, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist, findet neben den Vorschriften des Markengesetzes auch die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG Anwendung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 52 Rdn. 8).

2. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe die sich gegenüberstehenden Zeichen zu Unrecht als übereinstimmend angesehen, greift nicht durch.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war anerkannt, daß die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage grundsätzlich voraussetzt, daß das Deutsche Patentamt zuvor im Widerspruchsverfahren über die Zeichenübereinstimmung entschieden hat, weil dieser Entscheidung für das ordentliche Gericht Bindungswirkung zukomme. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens war jedoch zulässig, wenn es auf die Frage der Zeichenübereinstimmung und der Warengleichartigkeit nicht ankam, weil diese zwischen den Parteien außer Streit standen oder die Eintragungsbewilligungsklage bei unterstellter Zeichenübereinstimmung und Warengleichartigkeit aufgrund bestehender Löschungsreife wegen Nichtbenutzung Erfolg haben konnte (vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 55 - Arthrexforte, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttreten des Markengesetzes für die Eintragungsbewilligungsklage entsprechend (vgl. Fezer aaO § 44 Rdn. 8; Althammer/Klaka aaO § 44 Rdn. 11; Ingerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 31). Denn die Vorschrift des § 44 MarkenG sollte, von der hier nicht interessierenden kürzeren Frist für die Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage abgesehen, keine sachliche Änderung gegenüber der Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes herbeiführen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 93 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 87). Danach ist vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens für die Klage auf Rücknahme der Widersprüche im Streitfall die Warenähnlichkeit und die Zeichenübereinstimmung zu unterstellen.

3. Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht sei zu Unrecht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken ausgegangen.

Die Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG dient dazu, den Inhaber eines Widerspruchszeichens zur Bewilligung der Eintragung zu zwingen, wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Eintragung gegen den Beklagten zusteht. Ein solches Recht hat die Klägerin zu 2, wenn sie die Löschung der Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung beantragen könnte (vgl. zu § 6 Abs. 2 WZG: BGH, Urt. v. 9.6.1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642, 644 = WRP 1978, 814 - SILVA; Ingerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 9). Ein derartiges Recht steht der Klägerin zu 2 aber auch dann zu, wenn sie für ihr Zeichen neben den Widerspruchsmarken der Beklagten zu 3 ein Recht auf Koexistenz hat (vgl. hierzu Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11).

a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß es bei den Widerspruchszeichen Nr. 654 780 und Nr. 722 114 auf einen Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Benutzung ankomme, der mit Klageerhebung am 24. Juni 1985 geendet habe. Zwar hat die Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 bei Klageerhebung mit dem Hilfsantrag zu III auch auf Löschung der Marken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 geklagt. Diese Löschungsklage, die durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 abgewiesen worden ist, hat die Klägerin zu 2 jedoch nicht auf eine Löschungsreife der Widerspruchsmarken wegen fehlender Benutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 WZG gestützt, sondern auf einen rechtsmißbräuchlichen Erwerb der Zeichenrechte.

Hat die Klägerin zu 2 aber keine auf Nichtbenutzung gestützte Klage gegen die Widerspruchsmarken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 erhoben, kommt es auf die Frage, ob die Zeichen am 24. Juni 1985 nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG

löschungsreif waren, nicht entscheidend an. Denn die Löschungsreife wegen Nichtbenutzung entfällt und die Zeichen erlangen erneut Schutz, wenn sie (wieder) benutzt werden. Nur gegenüber Zwischenrechten, die während bestehender Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 766 - Haller II; Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252 - Malibu; Großkomm./Teplitzky, UWG, § 16 Rdn. 255; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 59). Zu Recht hat das Berufungsgericht daher seiner Prüfung der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung nicht den Fünfjahreszeitraum vor der Erhebung der Klage am 24. Juni 1985 zugrunde gelegt, sondern auf die Zeit bis zur Anmeldung der Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) am 14. März 1989 abgestellt. Denn eine bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke aufgenommene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchszeichen reichte aus, deren Schutz jedenfalls erneut zu begründen und die Entstehung eines Zwischenrechts mit Priorität vor den Widerspruchszeichen zu verhindern.

Das Berufungsgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken zwischen dem 20. September 1984 und der Zeichenanmeldung am 14. März 1989 ausgegangen. Es hat aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der Aussage des Zeugen Sch. den Verkauf einer Vielzahl von Objektiven unter Verwendung von Verpackungskartons mit der Aufschrift "ISCO" festgestellt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

b) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nur auf den Zeitraum bis zur Anmeldung des angegriffenen Zeichens Sch 35166/9 Wz

am 14. März 1989 abgestellt und die Regelungen des Markengesetzes dabei unberücksichtigt gelassen hat.

Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wird. Das Berufungsgericht hätte daher auch prüfen müssen, ob seit dem 1. Januar 1995 Löschungsreife wegen Verfalls aufgrund mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre nach § 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG eingetreten ist. Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Denn es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 8). Auch im Widerspruchsverfahren ist die Bestimmung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG neben § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG selbständig anwendbar (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN, m.w.N.) und eröffnet nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke eine neue Fünfjahresfrist. Für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Widerspruchsmarken kann es nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG daher auch auf den Zeitraum nach Eintragung der angegriffenen Marke ankommen.

Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Widerspruchsmarken während eines zwischen dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 und dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über die Eintragungsbewilligungsklage endenden Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden sind und das Zeichen Sch 35166/9 Wz zu einem Zwischen-

recht erstarkt ist, gegen das die Beklagte zu 3 aus ihren prioritätsälteren Widerspruchsmarken nicht mehr vorgehen kann. Dies könnte entsprechend den obigen Ausführungen unter II. 3. zum einen der Fall sein, wenn die Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung löschungsreif sind, und zum anderen dann gegeben sein, wenn das Zeichen Sch 35166/9 Wz ein Recht auf Koexistenz erlangt hat, weil die Benutzung der Widerspruchsmarken nach vorausgegangener Löschungsreife wieder aufgenommen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11 und § 49 Rdn. 21; Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; zum WZG: BGH, Urt. v. 26.10.1973 - I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 278 = WRP 1974, 142 - King; Großkomm./Teplitzky aaO § 16 Rdn. 255 ff.; Baumbach/Hefermehl aaO § 11 Rdn. 64 f.).

Im erneut eröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch der Frage nachzugehen haben, ob der Geltendmachung von Rechten aus den Widerspruchsmarken gegen das von der Klägerin zu 2 1989 angemeldete Zeichen Sch 35166/9 Wz prioritätsältere Rechte der Klägerin zu 2 aus der Marke Nr. 453 811 entgegenstehen.

B. Revision der Klägerin zu 2 und Revision der Beklagten zu 3 gegen die Entscheidung über die Widerklage

1. Widerklageantrag zu a)

Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin zu 2 sei auf die Widerklage der Beklagten zu 3 verpflichtet, in die teilweise Löschung der Marken Nr. 453 811 "Isco", Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" einzuwilligen, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revisionen der

Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben hinsichtlich der Marke Nr. 453 811 Erfolg und führen insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die Revision der Beklagten zu 3 erweist sich auch hinsichtlich der beiden anderen Marken als begründet und führt insoweit zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die Löschung der Marken aufgrund der vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Klage nur verpflichtet ist, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG).

a) Marke Nr. 453 811 "Isco"

aa) Nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG kann ein Dritter die Löschung eines Warenzeichens beantragen, wenn das Warenzeichen mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeicheninhaber das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Löschung nicht benutzt hat.

(1) In der Sache hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Klägerin zu 2 die Marke im maßgeblichen Zeitraum für CCTV-Objektive und für ein Zentrierprüfgerät verwendet hat. Hierzu hat es festgestellt, die Fachabkürzung "CCTV" stehe für "Closed circuit television". Darunter sei jeder Einsatz des Fernsehens zu verstehen, bei dem keine Sendungen für den öffentlichen Empfang ausgestrahlt würden, sondern Programme nur auf speziellen Empfängern gesehen werden könnten, die mit der Fernsehkamera durch Anschlüsse verbunden seien. Derartige Kameras würden insbesondere zu Kontrollzwecken beispielsweise in den Schalterräumen von Banken, als Eingangskontrollen von öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Überwachung technischer Vorgänge eingesetzt. CCTV-Kameras würden nicht ausschließlich zu Kontrollzwecken eingesetzt; hier liege allerdings ihr wesentliches Anwendungsgebiet. Der Annahme, daß CCTV-Objektive optische Kontroll-Apparate, -Instrumente oder -Geräte seien, stehe nicht entgegen, daß sie diese Funktion nur in Verbindung mit einer Kamera wahrnehmen könnten. Die Objektive stellten einen so wesentlichen Bestandteil der Überwachungseinheit dar, daß sie nach der Verkehrsauffassung selbst als Überwachungsapparate, -instrumente oder -geräte anzusehen seien. Diese Objektive habe die Klägerin zu 2 bzw. ihre Rechtsvorgängerin in der Zeit von Oktober 1980 bis Oktober 1984 mit der Aufschrift "ISCO" vertrieben. Darüber hinaus sei bewiesen, daß die Klägerin

zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Mai und Juni 1984 für den Verkauf von drei zum Export bestimmten Zentrierprüfgeräten an die Firma O. und für ein weiteres an die Firma St. verkauftes Zentrierprüfgerät benutzt habe. Der Verkauf des Zentrierprüfgeräts an die Firma St. unter Verwendung der Marke stelle eine ernsthafte Benutzung im Inland dar.

Aufgrund dieser Feststellungen ist das Berufungsgericht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente ausgegangen und hat diese als von den im Warenverzeichnis aufgeführten Kontroll-Apparaten, Kontroll-Instrumenten und Kontroll-Geräten sowie Meßinstrumenten umfaßt angesehen.

(2) Das Berufungsgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wörter "chemische, geodätische, nautische" im Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht auf Wäge- und Kontroll-Apparate beziehen, sondern wegen des vom Warenverzeichnis vor Wäge- und Kontroll-Apparate gesetzten Kommas, auf Apparate, Instrumente und Geräte. Dies entspricht dem Wortlaut des Warenverzeichnisses und der Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 zu den üblichen Formulierungen und dem Verständnis von Warenverzeichnissen.

(3) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist auch die Annahme des Berufungsgerichts, daß eine Einschränkung eines im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriffs vorzunehmen sein kann, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen.

Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt, so ist im Löschungsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt. In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 7.6.1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v. 13.7.1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 - Simmenthal).

Mit Recht wenden sich - mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung - die Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Marke Nr. 453 811 für CCTV-Objektive und ein Zentrierprüfgerät stelle eine rechtserhaltende Benutzung für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte und optische Meßinstrumente dar.

Das Berufungsgericht konnte seine Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung der CCTV-Objektive nicht auf die Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 stützen. Zu der Frage, ob CCTV-Objektive den Waren des Verzeichnisses der Marke Nr. 453 811 zuzu-

ordnen sind, hat das Berufungsgericht die Auskünfte des Deutschen Patentamts vom 4. September und 4. Dezember 1991 eingeholt. Nach der Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. September 1991 fallen CCTV-Objektive nicht unter die Warenoberbegriffe "chemische, geodätische, nautische, Wäge- und Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente"; vielmehr soll es sich bei CCTV-Objektiven um optische Instrumente handeln. Nach der weiteren Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 ist zwar nicht generell ausgeschlossen, daß es Objektive gibt, die technisch die Aufgabe der Kontrolle oder Überwachung wahrnehmen und daher (optische) Kontroll-Apparate, -Geräte oder -Instrumente sein können. Das Deutsche Patentamt hat jedoch auch in der Auskunft vom 4. Dezember 1991 angegeben, daß die wesentliche Funktion von CCTV-Objektiven grundsätzlich nicht in Kontrollzwecken besteht.

Mit Recht rügt aber auch die Revision der Klägerin zu 2, das Berufungsgericht habe nicht aufgezeigt, inwiefern die Benutzung der Marke für CCTV-Objektive nicht nur, wie vom Berufungsgericht angenommen, eine Verwendung für optische Geräte oder Meßinstrumente sei, und nicht auch für chemische, geodätische und nautische Apparate, Instrumente und Geräte.

Das Berufungsurteil kann auch insoweit keinen Bestand haben, als das Berufungsgericht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke Nr. 453 811 für optische Meßinstrumente ausgegangen ist.

Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Juni 1984 rechtserhaltend für Zentrierprüfgeräte benutzt hat.

Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. von § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy).

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin zu 2 die Marke im Juni 1984 für den Verkauf eines Zentrierprüfgeräts im Inland benutzt hat. Dabei handelte es sich um ein im Preis (81.500,-- DM zuzüglich Umsatzsteuer) hochliegendes Spezialprodukt für - im wesentlichen - industrielle Hersteller, die meist nur ein Zentrierprüfgerät oder wenige Geräte benötigten. Außerdem hat die Klägerin zu 2 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch drei für den Export bestimmte Zentrierprüfgeräte mit der Marke Nr. 453 811 versehen. Auch diese Benutzungshandlungen sind zu berücksichtigen; denn es genügt, wenn die Ware im Inland mit dem Zeichen versehen wird und hier die innerbetriebliche Sphäre verläßt, mag der Vertrieb wie bei einer nur für den Export bestimmten Ware auch ausschließlich im Ausland erfolgen (vgl. Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 m.w.N.; so jetzt auch ausdrücklich § 26 Abs. 4 MarkenG). Danach durfte das Berufungsgericht von einer ernsthaften Benutzung der Marke ausgehen.

Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden, daß damit eine rechtserhaltende Benutzung für optische Meßinstrumente gegeben ist. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Prüfung wiederum zu

dem Ergebnis kommen, daß CCTV-Objektive unter die Oberbegriffe der Kontroll-Apparate, Kontroll-Instrumente oder Kontroll-Geräte fallen, wird es festzustellen haben, ob die Objektive nicht schwerpunktmäßig unter einen dieser Oberbegriffe fallen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Anlaß für die Beibehaltung mehr als eines gegebenenfalls durch Bildung einer Untergruppe einzuschränkenden Oberbegriffs (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39, 40 - Taurus; GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal). Dies gilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtserhaltende Benutzung durch Verwendung der Marke für Zentrierprüfgeräte entsprechend. Das Berufungsgericht wird auch insoweit festzustellen haben, ob Zentrierprüfgeräte nicht unter einen (welchen?) der einheitlichen Warenoberbegriffe fallen.

bb) Das Berufungsgericht wird in Betracht zu ziehen haben, daß die vorstehenden Ausführungen im Streitfall jedenfalls grundsätzlich auch für eine Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" nach dem Markengesetz, § 49 Abs. 1, Abs. 3, § 26 Abs. 1 MarkenG, zugrunde zu legen sind. Dies gilt auch - wie im Schrifttum vertreten - für die unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwikkelten Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung für einen Teil der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Althammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 109; differenzierend für Löschungs- und Kollisionsverfahren Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 23 ff., § 49 Rdn. 22 ff.). Die Einführung des Benutzungszwangs sollte unter Entlastung des Deutschen Patentamts im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen und damit der gesamten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen verbessern. Um zu verhindern, daß entgegen dem Zweck des Benutzungszwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzumelden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit diesem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für be-

stimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Waren gelten (vgl. BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39 - Taurus). Dieser Zweck des Benutzungszwangs liegt auch der Markenrichtlinie und dem Markengesetz zugrunde. Die unter Geltung des Warenzeichengesetzes zu ausgewogenen Ergebnissen führende Rechtsprechung ist nach der Begründung zum Regierungsentwurf im Ergebnis auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes zugrunde zu legen (vgl. hierzu Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77). Dafür läßt sich auch die achte Begründungserwägung zur Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) anführen, wonach verlangt werden muß, daß eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der Richtlinie über die Benutzung der Marke, der durch § 26 MarkenG umgesetzt worden ist.

Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug - gegebenenfalls sachverständig beraten - festzustellen haben, unter welche Waren des Warenverzeichnisses der Marke Nr. 453 811 CCTV-Objektive und Zentrierprüfgeräte einzuordnen sind.

b) Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO"

Die gegen eine teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" gerichtete Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg. Dagegen erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 als begründet, soweit

sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die Klägerin zu 2 nicht zur Einwilligung in die vollständige Löschung der Marken verurteilt hat.

Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 3 gegen die Klägerin zu 2 hinsichtlich der in Rede stehenden Marken ein Anspruch auf teilweise Löschung nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zusteht, weil die Beklagte zu 3 von der Beklagten zu 1 das Recht zur Führung des Namensteils "ISCO" erworben hat.

aa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts mit der Begründung, der Klägerin zu 2 stehe aufgrund der Marke Nr. 453 811 ein Recht mit älterer Priorität gegenüber dem Firmenschlagwort "ISCO" der Beklagten zu 3 mit der Priorität 1953 zu. Gegen einen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 1, § 51 Abs. 1, §§ 12, 5 MarkenG und § 16 UWG aufgrund eines gegenüber den Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" prioritätsälteren Firmenrechts der Beklagten zu 3 kann die Klägerin zu 2 aus ihrer Marke Nr. 453 811 keine Rechte ableiten. Denn aufgrund des Teilurteils des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 steht rechtskräftig fest, daß der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 aufgrund ihrer gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 prioritätsälteren Marke kein Recht auf Unterlassung der Benutzung und auf Einwilligung in die Löschung der Firma der Beklagten zu 3 zusteht.

Die Revision der Klägerin zu 2 beruft sich weiter ohne Erfolg darauf, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Warenähnlichkeit getroffen.

Für das Vorliegen einer unter § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG fallenden Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt es darauf an, ob der Ver-

kehr im Hinblick auf die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen aus der Nähe bzw. der Verschiedenheit der beiderseitigen Waren und Branchen und aus dem Grad der Unterscheidungskraft der Kennzeichnungen irrigerweise auf wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zwischen den Parteien schließt (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 = WRP 1991, 83 - Datacolor). Die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Waren- und Branchennähe hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht. In Anbetracht der Identität bzw. der fast vollständigen Übereinstimmung des Firmenschlagworts der Beklagten zu 3 mit den Warenzeichen der Klägerin zu 2 und der vom Berufungsgericht festgestellten Branchenidentität sind an die Warennähe nur geringe Anforderungen zu stellen. Das Berufungsgericht konnte daher bei den Warenverzeichnissen der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 von einer ausreichenden Warennähe ausgehen.

bb) Demgegenüber erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 gegen die vom Berufungsgericht nur eingeschränkt ausgesprochene Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 als begründet, weil die Klägerin zu 2 - angesichts der insoweit rechtskräftig vorentschiedenen Rechtslage - aufgrund ihrer prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 kein Recht gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 ableiten kann. Das Firmenrecht der Beklagten zu 3 ist prioritätsälter als die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 der Klägerin zu 2. Die Marke Nr. 453 811 berechtigt die Klägerin zu 2 - unabhängig vom Schutzumfang dieser Marke - nicht zu weiteren mit dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 kollidierenden Markenanmeldungen.

2. Widerklageantrag zu b)

Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zu 2, es zu unterlassen, die Bezeichnung "ISCO" und/oder damit als Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden, soweit nicht folgende Waren betroffen sind: optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente, auf eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens "ISCO" und der Warenzeichen der Beklagten zu 3 gestützt.

Die gegen diese Entscheidung gerichteten Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben Erfolg.

Ob ein Unterlassungsanspruch der Beklagten zu 3 aus § 14 Abs. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 153 MarkenG, § 16 UWG, §§ 24, 31 WZG gegeben ist, hängt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, vom Bestand der prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 der Klägerin zu 2 ab. Da das Berufungsgericht hierzu weitere Feststellungen treffen muß, kann auch die Verurteilung der Klägerin zu 2 gemäß dem Antrag zu b) der Widerklage in dem vom Berufungsgericht ausgesprochenen Umfang keinen Bestand haben.

III. Danach war das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin zu 2 hinsichtlich des Klageantrags zu II. 4. aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Hinsichtlich des auf die Marke Nr. 453 811 bezogenen Widerklageantrags zu a) und des Widerklageantrags zu b) führten die Revisionen der Klägerin zu 2 und die der Beklagten zu 3 ebenfalls zur Aufhebung und Zurückverweisung. Hinsichtlich des auf die Marken Nr. 1 051 762

und Nr. 1 055 530 bezogenen Widerklageantrags zu a) war das Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten zu 3 unter Zurückweisung der Revision der Klägerin zu 2 aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wieder herzustellen.

Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck

Pokrant Büscher