

Für das Nachschlagewerk!
Nicht für die Amtliche Sammlung!

2490 034

1. Gesetz: WZG § 5 Abs.3, §§ 24, 25.

Rechtssatz:

Zwischen einem Halbfabrikat (z.B. Hemdenstoff) und der daraus hergestellten Fertigware (z.B. Oberhemden) kann Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes bestehen, wenn das Zeichen des Halbfabrikats nach den Geschäftsgepflogenheiten seines Inhabers oder nach den Geschäftsgepflogenheiten der ganzen Branche auch an der Fertigware erscheint, der Käufer der Fertigware die ihm daran entgegnetretenden Zeichen jedoch nicht nach ihrer Bedeutung für die verschiedenen Fertigungsstufen auseinanderhält und der Käufer deshalb gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen verschiedener Herstellungsstufen an der Fertigware als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus demselben Geschäftsbetrieb auffassen kann.

Die zeichenrechtliche Priorität hinsichtlich der "gleichartigen Waren" richtet sich in diesem Fall nach dem Zeitpunkt, in welchem die erwähnten Geschäftsgepflogenheiten und ihre Wirkung auf die Käufer feststellbar sind.

2. Gesetz: WZG §§ 5 Abs.3, 24, 25; UWG § 1

Rechtssatz:

Läßt der Hersteller eines Halbfabrikats (z.B. des Hemdenstoffes) an der Fertigware (z.B. an dem Oberhemd) seine Marke anbringen, ohne ausreichend kenntlich zu machen, daß sie sich nur auf den Stoff bezieht, und führt er eben dadurch die zeichenrechtliche Gleichartigkeit des Stoffes mit der Fertigware herbei, so kann das ein Verstoß gegen allgemeine Grundsätze des lautereren Wettbewerbs sein und zur Folge haben, daß ihm trotz der zeichenrechtlichen Warengleichartigkeit von Stoff und Fertigware und der darauf beruhenden Ausdehnung seines formalen Zeichenschutzes auf die Fertigware ein Verbotungsanspruch gegen die Verwendung gleicher oder verwechslungsfähiger Marken für die Fertigware aus sachlichen Gründen des allgemeinen Wettbewerbsrechts nicht zusteht.

Stichwort: Tricolore

Aktenzeichen: I ZR 10/57

Urt. des BGH. vom 18. April 1958

OLG. Hamburg
LG. Hamburg

§ 12 Abs. 2 Nr. 1, 432

Verkündet
am 18. April 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

1. der Firma F [REDACTED] GmbH,
 2. der Firma G [REDACTED] GmbH,
- jede vertreten durch ihre Geschäftsführer,
beide in M [REDACTED], L [REDACTED] R [REDACTED] Straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma W [REDACTED] & M [REDACTED] Ltd., T [REDACTED]-H [REDACTED],
[REDACTED], W [REDACTED]-Street, Ma [REDACTED]/E [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündli-
che Verhandlung vom 25. März 1958 unter Mitwirkung der Bundes-
richter Prof. Dr. h. c. Wilde, Dr. Christoph, Dr. Weiss, Dr. Spreng
und Dr. Löscher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesge-
richts zu Hamburg vom 15. November 1956 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an
das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, eine englische Firma in Ma [REDACTED], stellt unter der Marke "Tricoline" hochwertige Baumwollstoffe her, die u.a. zur Anfertigung von Oberhemden, Blusen und Schlafanzügen dienen. Die Stoffe werden seit Jahrzehnten, mit Unterbrechung während der Kriegszeit, unter dieser Marke auch nach Deutschland geliefert. Die daraus hergestellten Wäschestücke sind beim Verkauf durch ein eingenähtes Bändchen mit der Aufschrift "ORIGINAL ENGLISH TRICOLINE, Fabric By WEMCO" und durch ein angehängtes Pappschild gekennzeichnet, das neben weiterem, in kleineren Buchstaben gehaltenem englischem Text besonders hervortretend das Wort "TRICOLINE" enthält. Daneben wird auch unverarbeiteter Stoff unter dieser Marke an die Verbraucher zur Selbstanfertigung oder zur Maßanfertigung von Wäschestücken verkauft.

In Deutschland wurde das Wortzeichen "Tricoline" für "Web- und Wirkstoffe" auf die Anmeldung vom 28. Mai 1924 unter der Nummer 322 868 zu Gunsten der Firma Otto To [REDACTED] in K [REDACTED] in die Warenzeichenrolle des Reichspatentamts eingetragen und im Jahre 1927 auf die Klägerin umgeschrieben. Außerdem wurde das Zeichen "Tricoline" für "Baumwollene Webstoffe im Stück" auf die Anmeldung vom 14. April 1926 unter der Nummer 354 850 zu Gunsten der Klägerin eingetragen, deren Geschäftsbetrieb dabei als "Herstellung und Vertrieb von Baumwollstückwaren" angegeben wurde. Beide Zeichen sind aufrechterhalten worden.

Am 28. Januar 1952 hat die Klägerin das Zeichen "Tricoline" unter dem Aktenzeichen W 2460/3d Wz für eine größere Anzahl von Waren, darunter Leib-, Tisch- und Bettwäsche, Hemden, Oberhemden, Pyjamas, Blusen, Kleider, Korsetts, Gürtel und Mieder, erneut zur Eintragung beim Deutschen Patentamt angemeldet, wobei sie als Geschäftsbetrieb die



Herstellung und den Vertrieb von Bekleidungsstücken, Wäsche und Stoffen angegeben hat; auf den Widerspruch der Beklagten zu 1) vom 14. Dezember 1953 hat das Patentamt am 13. August 1955 diese Eintragung für den größten Teil der angeführten Waren versagt; über die von der Klägerin dagegen eingelegte Beschwerde ist noch nicht entschieden.

Zu Gunsten der Beklagten zu 1), deren Geschäftsbetrieb dabei als "Korsettfabrik" angegeben war, wurde auf die Anmeldung vom 18. März 1938 unter der Nummer 503 002 das Wortzeichen "Nicoline" für "Korsetts, Korseletts, Gürtel, Büstenhalter, Mieder und Strumpfhalter" eingetragen. Das gleiche Zeichen wurde zu Gunsten der Beklagten zu 1), deren Geschäftsbetrieb nunmehr als "Mieder- und Wäschefabrik" angegeben war, auf die Anmeldung vom 22. Oktober 1948 zunächst im beschleunigten Verfahren und dann endgültig am 2. Mai 1951 unter der Nummer 606 956 für "Miederwaren" (die dann im einzelnen benannt sind) sowie "Damen- und Herrenwäsche" eingetragen.

Die Beklagte zu 2) hat von der Beklagten zu 1) ein Mitbenutzungsrecht an dem Warenzeichen "Nicoline" Nummer 503 002 und 606 956 eingeräumt erhalten. Außerdem ist auf ihre Anmeldung vom 11. Februar 1950 (G 401/3 d Wz) auch für sie selbst, deren Geschäftsbetrieb dabei als "Wäschefabrik" angegeben ist, am 12. März 1955 unter der Nummer 672 901 ein Bildzeichen mit dem Wort "Nicoline" für "Herren-, Damen-, Kinderwäsche" eingetragen worden; die Klägerin hatte sich dagegen vergeblich auf Grund ihres Zeichens Nr. 322' 868 mit Widerspruch vom 10. August 1951 und später mit Beschwerde gewandt; ihre Beschwerde wurde durch Entscheidung des 2 b - Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 13. November 1954 mangels Gleichartigkeit der Waren zurückgewiesen.

Beide Beklagte benutzen gegenwärtig das Zeichen "Nicoline" u.a. für Damen- und Herrenwäsche, die Beklagte zu 2) besonders für Hemden, Blusen und Pyjamas.

Daß die Worte "Tricoline" und "Nicoline" im Verkehr miteinander verwechselt werden können, ist zwischen den Parteien nicht streitig.

Während das Beschwerdeverfahren zur Anmeldung der Beklagten zu 2) - G 401/3 d Wz - noch lief, hat die Klägerin im Januar 1954 die gegenwärtige Klage erhoben mit dem Antrage;

- I. die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen, es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe zu unterlassen,

Damen- und Herrenwäsche, insbesondere Oberhemden, Damenblusen und Schlafanzüge mit dem Zeichen "Nicoline" zu versehen und die so gekennzeichneten Waren anzubieten, feilzuhalten oder in den Handel zu bringen, sowie das Wort "Nicoline" in sonstiger Weise schlagwortartig oder kennzeichnungsmäßig im geschäftlichen Verkehr zu verwenden;

- II. die Beklagte zu 1) zu verurteilen,

- 1) in die Löschung des Warenzeichens 606 956, soweit dieses für Damen- und Herrenwäsche in die Rolle des Patentamtes eingetragen ist, einzuwilligen,
- 2) den am 14. Dezember 1953 erhobenen Widerspruch gegen die klägerische Warenzeichenanmeldung Wortz. "Tricoline" W 2460/3 d Wz vollen Umfangs zurückzuziehen;

- III. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, die Anmeldung des Zeichens "Nicoline" G 401/3 d Wz zurückzuziehen.

Sie hat hierzu u.a. vorgetragen: Sie habe das Zeichen "Tricoline", das Weltgeltung besitze und in den meisten Ländern weitgehenden Schutz genieße, in Deutschland mit Ausnahme der Kriegsjahre seit 1922 ununterbrochen in erhebli-

chem Umfange benutzt und ihm hier mindestens seit 1929 Verkehrsgeltung verschafft. Gerade diese Tatsache erzeuge die Besorgnis, daß die Benutzung der gegenüber ihrem Zeichen "Tricoline" verwechslungsfähigen Bezeichnung "Nicoline" für Damen- und Herrenwäsche, insbesondere für Hemden, Blusen und Schlafanzüge, Anlaß zu einer Irreführung des Publikums gebe. Im Gegensatz zu früher, wo Bekleidungsstücke nur mit Bezeichnungen versehen worden seien, die auf den Fertigungsbetrieb hinwiesen, sei es heute allgemein üblich, Kleidungsstücke mit der Marke des Stoffherstellers zu kennzeichnen (z.B. "Nino-Flex", "Valmeline"). Das sei in Verbraucherkreisen auch bekannt; insbesondere würden Bezeichnungen mit der Endung "-line" grundsätzlich als Stoffbezeichnungen angesehen. Der Verkehr sei nicht gewohnt, zwischen den Zeichen von Stoffherstellern und denen von Konfektionären zu unterscheiden. Der sachkundige Käufer fordere ein "Tricoline-Hemd", ohne daß es ihm auf die verarbeitende Firma wesentlich ankomme. Ihr Zeichen trete bei dem Fertigfabrikat oft auch allein auf, z.B. werde bei einer Maßanfertigung nur ihr Zeichen als das der Stoffherstellerin, nicht aber ein Zeichen eines dabei gar nicht auftretenden Konfektionärs eingenäht. Wenn nun die Beklagten Bekleidungsstücke unter der Marke "Nicoline" in den Verkehr brächten, so würden die Käufer ohne weiteres annehmen, diese seien aus dem von der Klägerin hergestellten hochwertigen Baumwollstoff "Tricoline" gefertigt. Außerdem führten die Verkaufsstätten, in denen fertige Damen- und Herrenwäsche feilgehalten werde, regelmäßig auch unverarbeitete "Tricoline"-Stoffe für die Maßanfertigung. Bei Berücksichtigung des gesamten Wettbewerbstatbestandes müsse daher entgegen der Meinung des Deutschen Patentamts die Warengleichartigkeit bejaht werden. Die Benutzung des Zeichens "Nicoline" durch die Beklagten für Damen- und Herrenwäsche greife somit in den Schutzbereich ihres eingetragenen Zeichens "Tricoline" so-

wie ihres daran erworbenen Ausstattungsrechtes ein.

Die Beklagten haben Klagabweisung beantragt und haben u.a. entgegnet: Die Klägerin könne aus dem eingetragenen Zeichen "Tricoline" keine Rechte gegen die Beklagten herleiten, weil es an der Gleichartigkeit der Waren fehle. Das von der Klägerin angegriffene Zeichen "Nicoline" werde für Damen- und Herrenwäsche, also für Fertigerzeugnisse benutzt, während das Zeichen "Tricoline" nur für Stoffe eingetragen sei. Fertigerzeugnisse seien aber grundsätzlich mit Rohstoffen und Halbfertigfabrikaten nicht gleichartig. Der Verkehr wisse, daß Webstoffe und Fertigwaren in verschiedenen Betrieben hergestellt würden. Die Parteien wendeten sich mit ihren Waren auch an verschiedene Abnehmer, nämlich die Klägerin an Wäschehersteller, die Beklagten an die Verbraucher. Die Letzteren könnten nicht auf den Gedanken kommen, daß die Webstoffe der Klägerin und die Wäschestücke der Beklagten aus demselben Herstellungsunternehmen stammen könnten. Wenn das Zeichen "Tricoline" an Fertigerzeugnissen angebracht sei, so geschehe das niemals allein; denn der Konfektionär füge seine eigene Fabrik- oder Firmenmarke hinzu. Durch die Verwendung des Zeichens "Tricoline" in den Fertigwaren der verschiedensten Hersteller sei eine Verkehrsverwirrung entstanden, aus der der Verkehr schließen müsse, daß es entweder zahlreiche Inhaber des Zeichens "Tricoline" gebe oder daß es sich um eine Beschaffenheitsangabe handele. Die Klägerin könne auch keinen Ausstattungsschutz für sich in Anspruch nehmen; insbesondere für fertige Bekleidungsstücke habe die Marke "Tricoline" keine Verkehrsgeltung erlangt.

Die Beklagte zu 2) hat auch noch den Verwirkungseinwand erhoben. Es sei ihr seit Anfang 1950 bis zur Klagerhebung gelungen, das Zeichen "Nicoline" für ihre Waren so bekannt zu machen, daß es Verkehrsgeltung gewonnen habe.

Sie sei vor der Klagerhebung von der Klägerin nicht verwahrt worden und habe gutgläubig davon ausgehen dürfen, daß sie das Zeichen "Tricoline" der Klägerin nicht verletze, weil nach ständiger Rechtsprechung zwischen Webstoffen und Fertigbekleidung keine Warengleichartigkeit bestehe.

Die Beklagten haben außerdem Widerklage erhoben mit dem Antrag,

die Klägerin zu verurteilen, es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe zu unterlassen,

Oberhemden, Damenblusen, Schlafanzüge und andere Bekleidungsstücke, die aus den von ihr hergestellten und als "Tricoline" bezeichneten Baumwollstoffen angefertigt sind, mit dem Zeichen "Tricoline" in warenzeichnmäßiger Anordnung zu versehen oder versehen zu lassen.

Im zweiten Rechtszug haben sie zu ihrer Widerklage noch einen Hilfsantrag gestellt, nach dem der Hauptantrag der Widerklage folgenden Zusatz erhalten soll:

"es sei denn, daß deutlich zum Ausdruck gebracht ist, daß die Bezeichnung "Tricoline" sich auf den Stoff, aus dem diese Waren hergestellt sind, bezieht."

Sie haben dazu vorgetragen: Das Vorbringen der Klägerin begründe die Gefahr, daß fertige Bekleidungsstücke aus den von ihr gelieferten "Tricoline"-Webstoffen in Zukunft in Deutschland unter dem Zeichen "Tricoline" vertrieben würden. Damit greife die Klägerin in die Schutzrechte der Beklagten ein. Denn insoweit bestehe zweifellos eine Gleichartigkeit der Waren, weil sich auf beiden Seiten fertige Bekleidungsstücke gegenüberstünden. - Den Hilfsantrag der Widerklage haben sie damit begründet, daß bei Anerkennung ihres - der Beklagten - Standpunktes es der Klägerin nicht verboten werden könne, das Wort "Tricoline" dann zu verwen-

den, wenn dieses sich eindeutig auf den Stoff und nicht auf die Fertigware beziehe.

Die Klägerin hat die Abweisung der Widerklage beantragt.

Das Landgericht hat der Klage im vollen Umfang und gemäß dem Wortlaut der Klaganträge stattgegeben, wobei es lediglich im Klagantrag zu I hinter den Worten "in sonstiger Weise" zur Klarstellung die Worte "für diese Waren" eingefügt hat; die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen. Die von den Beklagten dagegen eingelegte Berufung ist vom Oberlandesgericht zurückgewiesen worden.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Klagabweisung sowie ihren Antrag zur Widerklage einschließlich des Hilfsantrags weiter. Gegenüber dem Klagantrag zu I beantragen sie hilfsweise, diesem Antrag nur stattzugeben,

"sofern bei Verwendung des Zeichens "Nicoline" zur Kennzeichnung von Damen- und Herrenwäsche, insbesondere Oberhemden, Damenblusen und Schlafanzügen, nicht deutlich zum Ausdruck gebracht wird, daß die Bezeichnung "Nicoline" sich nicht auf den Stoff bezieht."

Außerdem beantragen sie hilfsweise, ihnen im Falle der Aufrechterhaltung der Verurteilung gemäß dem Klagantrag zu I eine angemessene Aufbrauchsfrist zu gewähren.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision mit der Maßgabe, daß die Beklagte zu 2) zu Nr.III des Klagantrags nicht zur Zurückziehung der Anmeldung des Zeichens "Nicoline", sondern zur Einwilligung in die Löschung des auf Grund der Anmeldung inzwischen eingetragenen Zeichens Nummer 672 901 verurteilt werden soll.

Der Senat hat zur Information die Akten W 2460/3 d Wz des Deutschen Patentamts beigezogen und daraus die oben erwähnten, von den Parteien nicht bestrittenen Tatsachen entnommen.

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht bestätigt zunächst die Ausführungen des Landgerichts darüber, daß die Klägerin rechtmäßige Inhaberin auch des zuerst für die Firma Toczek eingetragenen Warenzeichens Nummer 322 868 geworden sei; es weist sodann den Einwand der Beklagten zurück, "Tricoline" sei zum freien Warennamen geworden und könne deshalb keinen warenzeichenrechtlichen Schutz mehr genießen; und es billigt schließlich der Klägerin neben ihrem Warenzeichenrecht auch ein Ausstattungsrecht an dem Wort "Tricoline" gemäß § 25 WZG zu, das den gleichen Umfang habe wie das Warenzeichenrecht, da es sich ebenso wie dieses auf gleiche und gleichartige Waren erstrecke. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts und die dabei in Bezug genommenen Ausführungen des Landgerichts lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen und werden auch von der Revision nicht angegriffen.

B. Der Hauptangriff der Revision bezieht sich auf die vom Berufungsgericht ebenfalls in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gerückte Frage, ob die von den Beklagten hergestellten Waren, um die es in diesem Rechtsstreit in erster Linie geht, nämlich Damen- und Herrenwäsche, im zeichenrechtlichen Sinne gleichartig sind mit den im Warenverzeichnis der Klagezeichen "Tricoline" Nr. 322 868 und Nr. 354 850 genannten "Web- und Wirkstoffen" bzw. "baumwollenen Webstoffen im Stück", und ob sie demzufolge in den nicht nur diese angemeldeten Stoffe, sondern auch die ihnen gleichartigen Waren umfassenden Abwehrbereich der klägerischen Warenzeichen "Tricoline" fallen (§§ 5 Abs. 3, 11

Abs.1 Nr.1, 15, 24 WZG).

I. Das Berufungsgericht hat diese Frage im Gegensatz zum Beschwerdesenat des Patentamts, jedoch in Übereinstimmung mit dem Landgericht bejaht. Es ist dabei von den in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs entwickelten Grundsätzen ausgegangen, wonach es für die Gleichartigkeit von Waren im Sinne des Warenzeichenrechts nicht darauf ankommt, ob die Waren ihrem Wesen, insbesondere dem Stoffe nach verschieden sind und ob die Waren verwechselt werden können, sondern ob die miteinander zu vergleichenden Waren vermöge ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Verwendungsweise einander so nahe stehen, daß die Abnehmer beim Gebrauch übereinstimmender oder verwechslungsfähiger Zeichen der Gefahr ausgesetzt sind, die Waren für Erzeugnisse eines und desselben Betriebes anzusehen (vgl. u.a. RGZ 72, 146 - Maizena -; RGZ 108, 34, 137 GRUR 1928, 591 - Pilot -; GRUR 1939, 545 - Standard -; GRUR 1940, 569 - Anusol -; RGZ 171, 147 151 BGH in GRUR 1954, 123 - Auto-Fox -; GRUR 1954, 457 - Irus/Urus -; GRUR 1955, 487 - Alpha -; BGHZ 19, 23 25 GRUR 1956, 172 - Magirus -; GRUR 1957, 228 - Astra -). Es stimmt sodann zwar für den Regelfall der ständigen Rechtsprechung des Patentamtes zu, wonach Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigfabrikate im allgemeinen ungleichartig sind, weil sie in verschiedenen Betrieben hergestellt werden, verschiedenen Zwecken dienen, sich an verschiedene Käuferkreise wenden und nicht in den gleichen Vertriebsstätten abgesetzt werden (vgl. z.B. die Entscheidungen MittDPatAnw 1940, 178; GRUR 1954, 128 = B1PMZ 1954, 51; GRUR 1955, 58; sowie die auf das hier streitige Zeichen Nr. 672901 der Beklagten zu 2) bezügliche Entscheidung vom 13. November 1954 B1PMZ 1955, 23 = MittDPatAnw 1955, 2). Es schließt sich aber für den vorliegenden Fall der Kritik von Heydt (in MtblGewRSchutz

1955, 25) an der Entscheidung des Patentamts vom 13. November 1954 an, glaubt jedoch ohne den von Heydt dabei entwickelten und geforderten Begriff der "mittelbaren Gleichartigkeit" auszukommen, die dann gegeben sein soll, wenn der Verbraucher durch die übereinstimmende Warenbezeichnung zwar nicht über die Herkunft der Fertigware, wohl aber über die Herkunft des dazu verwendeten Rohstoffs irregeführt wird. Es will vielmehr nur auf die grundsätzliche Entscheidung des Reichsgerichts in RGZ 72, 146 zurückgreifen, wonach der Begriff der Waren-gleichartigkeit so weit zu ziehen sei, daß der Verbraucher vor Verwechslung und Täuschung geschützt wird. Unter diesem Gesichtspunkt stellt es in tatsächlicher Hinsicht fest, daß der Käufer von Textilfabrikaten heute in der ihm angebotenen Fertigung eine große Anzahl von Bezeichnungen sieht, die von den verschiedensten an der Herstellung des Stückes beteiligten Unternehmen herrühren und die sich teils nur auf die Stoffart (Gabardine, Popeline) oder die verwendete Chemiefaser (Perlon, Nylon) oder auf die Gewebehersteller (Nino-Flex) oder auf die Hersteller der Fertigwaren (Seidensticker, Bogner, Rotsiegel) oder auf die Verkäufer (ein Warenhaus, ein Bekleidungshaus, ein Einzelhandelsgeschäft) oder auf eine bestimmte Behandlung und Beschaffenheit des Stoffes (Indanthren, Sanfor) beziehen, teils aber auch auf mehrere Funktionen hinweisen, da die Funktionen der Spinnerei, Weberei und Konfektion sowie des Einzelhandels nicht immer getrennt, sondern teilweise in einer Hand vereinigt sind (Valmeline und Fulviline für Unternehmen, die sowohl den Stoff als auch das Fertigprodukt herstellen; große Textilkaufhäuser, die einen Teil ihrer Ware selbst herstellen oder durch Zwischenmeister herstellen lassen). Es stellt weiter fest, daß dem kaufenden Publikum zwar eine große Zahl der Marken geläufig ist, ohne daß es jedoch immer genau weiß, für welchen

Teil der Herstellung oder des Verkaufs die Marke kennzeichnend ist, und daß sich der Käufer zwar bei Anwendung einiger Sorgfalt noch ein Bild über die Mitwirkung der Firmen an der Herstellung des fertigen Stückes dann machen kann, wenn mehrere Marken nebeneinander (z.B. Tricoline- Seidensticker - Sanfor) auf demselben Hemd mit einigen klarstellenden Zusätzen erscheinen, daß das aber nicht mehr der Fall ist, wenn - wie häufig - nur eine einzige Marke im fertigen Stück auftritt (z.B. Nino-Flex, Valmeline, Bleyle, Schiesser, Laco, Klepper, Peek & Cloppenburg). Es stellt schließlich fest, daß der flüchtige Käufer sich hierüber auch keine Gedanken macht, weil ihm der Gang des Herstellungsverfahrens im einzelnen gleichgültig ist, er vielmehr durch die Werbewirkung der Marke angezogen wird und auf die Qualität der Markenware vertraut. Nach diesen Feststellungen sieht das Berufungsgericht die an sich auch von ihm gebilligte grundsätzliche Trennung zwischen Rohstoffen, Halbfertigfabrikaten und Fertigfabrikaten warenzeichenrechtlich nur dann als durchführbar an, wenn sich diese Fabrikate unter ihren Marken an verschiedenartige Kundenkreise wenden, nicht aber, wenn sie - wie hier - auf demselben Fertigfabrikat nebeneinander für den letzten Käufer in Erscheinung treten, weil dieser getäuscht werden könne, wenn gleiche oder verwechslungsfähige Marken, die für verschiedene Betriebe geführt werden, ihm am selben Fertigfabrikat entgegentreten. Daß die Hersteller der Rohstoffe oder Halbfabrikate ihr Zeichen überhaupt am Fertigfabrikat in Erscheinung treten lassen, sieht das Berufungsgericht nicht als unzulässig an, weil gerade auf dem Textilgebiet die Stoffqualität vielfach von sehr großer Bedeutung für den Wert und Preis des fertigen Stückes sei und daher sowohl der Verbraucher ein Interesse daran habe, über die Marke des Stoffes aufgeklärt zu werden, als auch der Stoffhersteller daran, gegenüber dem Käufer der fertigen Ware zu werben.

II. Den hiergegen von der Revision erhobenen Angriffen kann im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden.

1. Zu Unrecht allerdings will die Revision dem Berufungsgericht den Vorwurf machen, es habe verkannt, daß die Herstellung eines Textilstoffes einerseits und die Verarbeitung von Textilstoffen zu Kleidungsstücken andererseits grundsätzlich verschiedene, in sich abgeschlossene Vorgänge sind, die verschiedenen Wirtschaftsstufen angehören, daß deren Ergebnisse ungleichartig sind, und daß sie im allgemeinen auch verschiedenen Abnehmern zugehen. Es ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen, daß das Berufungsgericht sich dieser Umstände nicht bewußt gewesen wäre.

2. Ebenfalls zu Unrecht wirft die Revision dem Berufungsgericht vor, verkannt zu haben, daß die Tatsache der Vereinigung mehrerer Betriebe in einer Hand für sich allein noch nicht für die Warengleichartigkeit der Erzeugnisse dieser Betriebe spreche. Die Revision zieht für ihre Auffassung eine Anzahl von Beispielen heran: die offensichtlich verschiedenen Erzeugnisse von zwei nur zufällig in einer Hand vereinigten, sachlich aber völlig verschiedenartigen Betrieben; - die Erzeugnisse eines Hauptbetriebes einerseits und eines Hilfsbetriebes (z.B. für Verpackungsmaterial), eines Zubringerbetriebes oder eines Abfallbetriebes andererseits; - schließlich die Erzeugnisse einer Weberei einerseits und einer ihr angegliederten Konfektionsanstalt andererseits oder umgekehrt die Erzeugnisse einer Konfektionsanstalt und einer ihr angegliederten Weberei. Auf diese Beispiele braucht hier jedoch nicht im einzelnen eingegangen zu werden. Es braucht auch nicht zu der Auffassung der Revision Stellung genommen zu werden, daß der etwaige Einfluß, den die Vereinigung der Funktionen der Spinnerei, der Weberei, der Konfektion und des Einzel-

handels in einer Hand auf die Auffassung des Verkehrs über die Warengleichartigkeit ihrer Erzeugnisse haben könnte, davon abhängen würde, ob eine solche Vereinigung häufiger vorkommt oder ob diese Funktionen nur, wie das Berufungsgericht feststellt, "nicht immer" getrennt, sondern nur "teilweise" vereinigt sind. Denn auf das alles kommt es hier nicht entscheidend an. Es ist dem angefochtenen Urteil auch hinsichtlich dieser Punkte nicht zu entnehmen, daß das Berufungsgericht die Sachlage verkannt und einen Standpunkt eingenommen hätte, den die Revision mit Recht rügen könnte. Das Berufungsgericht hat vielmehr auf ganz andere Gesichtspunkte abgestellt und dabei die teilweise zu beobachtende Vereinigung mehrerer Funktionen der Textilwirtschaft in einer Hand nur in dem Zusammenhang erwähnt, daß infolgedessen manche Marken, die dem Käufer an der ihm angebotenen Fertigware entgegentreten, auf mehrere Funktionen zugleich hinweisen. In welchem Umfang eine solche Vereinigung mehrerer Funktionen in einer Hand tatsächlich vorkommt und welche Vorstellungen sich der Käufer einer Fertigware darüber macht, spielt bei den auf ganz andere Gesichtspunkte abgestellten Erwägungen des Berufungsgerichts keine entscheidende Rolle. Das Berufungsgericht brauchte daher entgegen der auf § 286 ZPO gestützten Rüge der Revision auch nicht auf das Beweisangebot der Beklagten hierzu einzugehen; es kann deshalb auch unerörtert bleiben, ob und inwieweit die von den Beklagten formulierten Beweisfrage, die im wesentlichen nur den in der Rechtsprechung entwickelten Begriff der Warengleichartigkeit wiedergibt, überhaupt geeignet gewesen wäre, den dazu benannten Auskunftspersonen vorgelegt und von ihnen beantwortet zu werden. Das Berufungsgericht brauchte daher schließlich entgegen der weiteren auf § 286 ZPO gestützten Rüge der Revision auch nicht zu dem von den Beklagten eingereichten Gutachten des Instituts für Demoskopie in

Allensbach vom 6. Oktober 1956 Stellung zu nehmen; die beiden bei dieser Befragung getrennt gestellten Fragen, ob man glaube, daß Fabriken, die Oberhemden herstellen, im allgemeinen auch Hemdenstoffe herstellen, - oder, daß Fabriken, die Hemdenstoffe herstellen, im allgemeinen auch Oberhemden herstellen, waren für das Berufungsgericht bei seinen auf andere Gesichtspunkte abgestellten Erwägungen ebenso wenig von Bedeutung wie der bereits genannte Beweisantrag der Beklagten. Es kann deshalb auch dahingestellt bleiben, ob bei einer Auswertung des Ergebnisses der Meinungsbefragung unter rechtlichen Gesichtspunkten die von den Beklagten daraus gezogenen Schlüsse als gerechtfertigt angesehen werden könnten.

3. Gegenüber den für das Berufungsgericht maßgebenden Gesichtspunkten wendet die Revision ein, daß das, was zur Fertigstellung eines Gegenstandes in den verschiedenen Produktionsstufen beigetragen hat, darum weder unter sich noch gegenüber dem fertigen Gegenstand gleichartig sei und daß die Gleichartigkeit auch nicht dadurch herbeigeführt werde, daß die Unternehmer, deren Leistungen in dem fertigen Wäschestück irgendwie vergegenständlicht sind, durch Einnäher oder Anhänger an dem fertigen Stück auf ihre Leistung hinweisen. Die Verhinderung etwaiger Täuschungen des Käufers, die bei dieser Handhabung vorkommen könnten, ist nach der Meinung der Revision eine Sache des Wettbewerbsrechts, nicht des Warenzeichenrechts. Sofern ein Mißverständnis über die Tragweite der Marke und damit die Gefahr einer unrichtigen Berühmung eines Warenzeichenschutzes entstehen könnte, müßte nach Meinung der Revision der Marke ein klarstellender Zusatz beigefügt werden, so wie das die Beklagten im Streitfall selbst im Hilfsantrag der Widerklage sowie im Hilfsantrag zu ihrer Revision angeregt haben.

a) Der Auffassung der Revision, daß die Beiträge der verschiedenen Produktionsstufen zum fertigen Erzeugnis grundsätzlich nicht mit diesem gleichartig sein und daß sie es auch nicht durch die Anbringung ihrer Marken am fertigen Erzeugnis werden könnten, vermag der Senat nicht zu folgen. Diese Auffassung sieht zu sehr auf das, was die Marke kennzeichnen soll, und zu wenig auf das, worauf der Käufer die Marke bezieht; sie steht auch im Widerspruch zu einer Reihe von Entscheidungen sowohl des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs als auch des Patentamts, in denen vergleichbare Fälle behandelt sind.

aa) Im Hinblick auf die hier rechtlich zu prüfenden Erwägungen des Berufungsgerichts können aus der Rechtsprechung allerdings nicht solche Entscheidungen herangezogen werden, die die Frage nach der Warengleichartigkeit von Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigwaren andererseits nur oder vorwiegend durch Betrachtung ihrer Herstellungsstätten, Vertriebsstätten, Abnehmerkreise oder Verwendungszwecke zu behandeln hatten oder behandelt haben. Es sind vielmehr, wie das auch das Berufungsgericht im Rahmen seiner Erwägungen mit Recht getan hat, die Entscheidungen zu solchen Fällen heranzuziehen, bei denen es darum ging, ob zwischen den Beiträgen verschiedener Herstellungsstufen einerseits und dem fertigen Stück andererseits durch besondere Umstände in der Vorstellung des Käufers eine besondere Beziehung hergestellt war.

Ein Teil dieser Entscheidungen betrifft Fälle, in denen es darum ging, inwieweit für den Käufer gewisser Fertigwaren der Gedanke an das dazu verwendete Material vorherrschend ist, - worauf es im Streitfall schließlich auch das Berufungsgericht abgestellt hat. Aus diesem Grunde hat das Reichspatentamt in den auch vom Berufungsgericht angeführten Entscheidungen vom 15. April 1910

(MuW 9, 322), vom 6. Januar 1914 (MuW 13, 517) und vom 31. Januar 1930 (BlPMZ 1930, 57), - die allerdings später in der Entscheidung vom 30. Mai 1940 (MittDPatAnw 1940, 178) in Zweifel gezogen worden ist -, die Gleichartigkeit von Rohtabak mit Tabakfabrikaten, von Schnelldrehstahl mit den daraus hergestellten Werkzeugen und von kunstseidenem Gewebe mit kunstseidenen Fertigwaren bejaht. Unter demselben Gesichtspunkt hat es das Reichsgericht im Urteil vom 7. September 1942 - Saturn - (GRUR 1942, 538) als maßgeblich erachtet, ob bei dem fertiggestellten Gesamtzeugnis (Waren aus Eisen und Stahl) nach allgemeiner Verkehrsauffassung der Gedanke an den allein oder vorwiegend verwendeten Werkstoff derart in den Hintergrund tritt, daß er nicht mehr als für die Bestimmung der Warengattung maßgebend empfunden wird. Ebenfalls auf dem Gebiet der Stahlwaren hat es der 2. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts in der Entscheidung vom 30. November 1953 (GRUR 1954, 128 = BlPMZ 1954, 51) zwar schließlich mangels Darlegung der tatsächlichen Voraussetzungen abgelehnt, aber doch immerhin als erwägenswert betrachtet, die Gleichartigkeit von Stahl in Stäben mit Erzeugnissen aus Stahl (Rasierklingen) zu bejahen, falls es zutreffe, daß die Hersteller von Fertigfabrikaten aus Stahl in einem beachtlichen Umfang ihre Erzeugnisse mit den Warenzeichen der Stahlproduzenten versehen. Wiederum nur mangels einer solchen Darlegung der tatsächlichen Voraussetzungen ist der 2 b - Beschwerdesenat des Patentamts dann auch in der Entscheidung vom 13. November 1954 zum vorliegenden Streitfall dem Hinweis der jetzigen Klägerin auf die Entscheidung vom 30. November 1953 nicht gefolgt.

Andere, hier ebenfalls heranzuziehende Entscheidungen betreffen Fälle, in denen es um die Gleichartigkeit zwischen dem Ganzen und seinen Teilen ging. So hat das Reichspatentamt in der Entscheidung vom 14. Oktober 1935 (MuW 1936,

195) die Gleichartigkeit von Nähmaschinen mit Einzelteilen dazu bejaht, da sonst der Verkehr - angesichts der großen Bekanntheit des Zeichens für die Einzelteile im gegebenen Fall - zu Fehlschlüssen bezüglich der Herkunft der Waren kommen müsse. In den Urteilen des erkennenden Senats I ZR 157/53 vom 11. November 1955 - Magirus - (GRUR 1956, 172. [175], insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 19, 23) und I ZR 38/56 vom 25. Oktober 1957 - Technika - ist die Gleichartigkeit zwischen motorbetriebenen Geräten und Motoren schlechthin sowie die Gleichartigkeit zwischen optischen und physikalischen Einrichtungen als Teilen von Großbaumaschinen und diesen Maschinen selbst nicht grundsätzlich verneint, vielmehr darauf abgestellt worden, ob nach der Verkehrsauffassung im ersten Fall der Motor, im zweiten Fall die optische Einrichtung als bestimmend für das Wesen des ganzen Geräts angesehen wurde.

Ein Fall einer dritten Art schließlich, der trotz seiner Besonderheit dem Streitfall in vielem besonders nahekommt, hat den Gegenstand des Urteils des Reichsgerichts vom 21. Mai 1935 - Trocklin - (MuW 1935, 326) gebildet. Das Reichsgericht hat dort die Gleichartigkeit eines Imprägnierungsmittels für Woll- und sonstige Webstoffe einerseits mit imprägnierten Textilfertigwaren, Web- und Wirkstoffen andererseits mit Rücksicht darauf bejaht, daß das Zeichen des Imprägnierungsmittels nach der besonderen Art des Geschäftsverkehrs seines Inhabers an den mit seinem Mittel imprägnierten Erzeugnissen der Spinnereien, Webereien und Verarbeitungsbetriebe in einem Schildchen mit dem Aufdruck dieses Zeichens erschien, so daß der Verkehr beim Auftreten desselben Zeichens für Textilwaren selbst in den Glauben versetzt werden würde, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb.

bb) Es mag sein, daß bei den hier herangezogenen Fällen aus der Rechtsprechung die Warengleichartigkeit unter Beachtung von Umständen erörtert worden ist, die sich nicht so ohne weiteres in die oft verwendete, auf die wirtschaftliche Bedeutung, die Verwendungsweise, die Herkunft und die regelmäßige Verkaufsstätte der Waren abstellende Umschreibung des Begriffs der Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes einordnen lassen. Darauf kommt es jedoch nicht an. Diese oft genannte Umschreibung des Begriffs ist lediglich eine aus dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf typische Fälle entwickelte Hilfe für die Anwendung des Gesetzes. Sie bringt nur Hinweise auf Umstände, die für die Beurteilung der Warengleichartigkeit besonders häufig von Bedeutung sind, hindert aber nicht, Fälle anderer Art ohne Verwendung dieser Umschreibung unmittelbar aus dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen, so wie es das daher ohne Rechtsirrtum auch das Berufungsgericht tun durfte. Durch die Gewährung des Schutzes für eingetragene Warenzeichen und die Ausdehnung dieses Schutzes auf die den angemeldeten Waren gleichartigen Waren will das Gesetz verhindern, daß der Verkehr Waren, die nicht aus dem Betrieb des Zeicheninhabers stammen, wegen eines daran angebrachten gleichen oder verwechslungsfähigen Zeichens als aus seinem Betrieb stammend ansehen könnte. Jede Beurteilung der Frage der Warengleichartigkeit muß daher darauf abstellen, unter welchen Umständen der Verkehr Waren, die ihm mit dem gleichen oder einem verwechslungsfähigen Zeichen entgegnetreten, als aus demselben Geschäftsbetrieb stammend ansieht. Es steht nichts entgegen, dabei außer den in der üblichen Umschreibung des Begriffs genannten Umständen je nach der Lage des Falles auch andere Umstände in den Vordergrund zu rücken, die den Verkehr zu dem Irrtum ver-

anlassen können, unter dem gleichen oder einem verwechslungsfähigen Zeichen vorgelegte Waren stammten aus demselben Betrieb. Es kann also, wie es die angeführten Entscheidungen zeigen, auch darauf abgestellt werden, welche Vorstellungen im Hinblick auf die Herkunft der Waren beim Käufer dann ausgelöst werden, wenn bei Endprodukten der ihm vorgelegten Art Marken des Ganzen und Marken der Teile oder Marken der verschiedenen Herstellungsstufen, insbesondere Marken des Materials oder einer besonderen Materialbehandlung und Marken der Endfertigung in einer ihm auffallenden Weise in Konkurrenz treten. Auf die Verhältnisse des Streitfalls zugeschnitten besagt das: Zwischen einem Halbfabrikat (z.B. Hemdenstoff) und der daraus hergestellten Fertigware (z.B. Oberhemden) kann Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes bestehen, wenn das Zeichen des Halbfabrikats nach den Geschäftsgepflogenheiten seines Inhabers oder nach den Geschäftsgepflogenheiten der ganzen Branche auch an der Fertigware erscheint, der Käufer der Fertigware die ihm daran entgegentretenden Zeichen jedoch nicht nach ihrer Bedeutung für die verschiedenen Fertigungsstufen auseinanderhält und der Käufer deshalb gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen verschiedener Herstellungsstufen an der Fertigware als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus demselben Geschäftsbetrieb auffassen kann.

b) Kann demnach die Betrachtungsweise des Berufungsgerichts nicht als rechtsirrig bezeichnet werden, so gehört das Weitere, was aus dieser Betrachtungsweise heraus zur Bejahung der Warengleichartigkeit im Streitfall führen kann, an sich in das dem Tatrichter vorbehaltene Gebiet der tatsächlichen Feststellungen. Die vom Berufungsgericht hierzu getroffenen Feststellungen können jedoch trotz der nur beschränkten Möglichkeit ihrer Nachprüfung in der Re-

visionsinstanz nicht als ausreichend angesehen werden, um das Ergebnis in allen Punkten zu tragen.

Das Berufungsgericht hätte es bei seinen tatsächlichen Feststellungen darauf abstellen können, daß gerade die Klägerin die aus ihren Stoffen hergestellten Fertigwaren mit ihrem Zeichen versehen läßt. Das Berufungsgericht greift jedoch in den Entscheidungsgründen seines Urteils auf diese im unstreitigen Tatbestand mitgeteilte Tatsache nicht zurück. Es fehlt daher im Berufungsurteil auch an den weiteren Feststellungen, die bei Verwendung dieses Gesichtspunktes notwendig gewesen wären, nämlich an Feststellungen darüber, ob gerade das Zeichen der Klägerin wegen seiner Anbringung an der Fertigware auf den Verkehr die Wirkung gehabt hat, daß gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen anderer Herstellungstufen an der Fertigware als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus dem Geschäftsbetrieb der Klägerin aufgefaßt werden könnten. Das Revisionsgericht vermag von sich aus eine solche Feststellung nicht zu treffen.

Das Berufungsgericht stellt es vielmehr darauf ab, daß auf dem Textilgebiet ganz allgemein die Zeichen verschiedener Herstellungs- und Handelsstufen an den Fertigwaren erscheinen und die Käufer der Fertigwaren diese Zeichen nicht nach ihrer Bedeutung für die einzelnen Wirtschaftsstufen auseinanderhalten. Wären die vom Berufungsgericht dabei getroffenen Feststellungen unangreifbar, so würden damit im Streitfall für das Revisionsgericht bindend diejenigen tatsächlichen Gegebenheiten des Verkehrs festgestellt sein, deren Bedeutung für die Bejahung der Warengleichartigkeit nach der Entscheidung zum Streitfall vom 13. November 1954 und vor allem nach der dort in Bezug

genommenen Entscheidung vom 30. November 1953 auch das Patentamt nicht schlechthin verneint hat. Die sehr weitreichenden Feststellungen des Berufungsgerichts sind jedoch ersichtlich ohne eingehende Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse im einzelnen getroffen worden. Die Rüge der Revision, daß die Verkehrsauffassung, von der die Bejahung der Warengleichartigkeit maßgeblich abhängt, nicht vom Gericht allein, sondern nur durch Befragung der beteiligten Verkehrskreise hätte festgestellt werden dürfen, ist hier zumindest teilweise berechtigt. Würden die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen für das gesamte Textilgebiet zutreffen und würde daher unter dem vom Berufungsgericht herangezogenen rechtlichen Gesichtspunkt auf dem gesamten Textilgebiet nunmehr die Warengleichartigkeit zwischen dem fertigen Stück und den Beiträgen der verschiedenen Herstellungs- und Handelsstufen zum fertigen Stück zu bejahen sein, so könnte das zu weitreichenden Folgen für die Warenzeichen auf diesem Gebiet führen. Wie der 2a-Beschwerdesenat des Patentamts in der Entscheidung vom 25. Juni 1957 (MittDPatAnw 1957, 168) für ein anderes Warengebiet mit Recht betont hat, würde deshalb eine besonders eingehende Prüfung der Verkehrsauffassung erforderlich sein, ehe eine solche weittragende Feststellung getroffen werden könnte.

Zur Entscheidung des Streitfalls hätte es jedoch einer für das ganze Textilgebiet gültigen Feststellung gar nicht bedurft. Es wäre ausreichend, aber auch erforderlich gewesen, die Verhältnisse und die Auffassung des Verkehrs auf dem hier interessierenden besonderen Gebiet der Damen- und Herrenwäsche festzustellen. Daß das Berufungsgericht nicht so, sondern anders verfahren ist, deutet darauf hin, daß es ohne ausreichende tatsächliche Unterlagen aus einzelnen Erscheinungen im Textilgebiet auf die Verhältnisse im ganzen

Textilgebiet und von diesen zurück auf die Verhältnisse in dem hier interessierenden Teilgebiet geschlossen hat. Damit sind aber die so zustande gekommenen Feststellungen des Berufungsgerichts für das hier interessierende Teilgebiet ebensowenig als ausreichend anzusehen, wie sie es für das Textilgebiet im ganzen sind.

Das bedarf jedoch einer Einschränkung, soweit es sich um Oberhemden handelt. Denn insoweit können mit Rücksicht auf den dem Berufungsgericht vorliegenden Prozeßstoff und auf die zu unterstellende eigene Sachkunde des Berufungsgerichts die Feststellungen über die Auszeichnung der Fertigwaren mit den Marken verschiedener Herstellungsstufen und über die Reaktion der Käufer auf diese Art der Auszeichnung als ausreichend belegt gelten. Insoweit kann es deshalb auch abschließend rechtlich gebilligt werden, daß das Berufungsgericht aus seiner Betrachtungsweise heraus die Warengleichartigkeit zwischen den für die Klägerin geschützten Waren (Wäschestoff) und den Oberhemden bejaht hat.

Dagegen fehlt es bisher an ausreichenden entsprechenden Feststellungen sowohl hinsichtlich der Damen- und Herrenwäsche im allgemeinen als auch hinsichtlich der im Klagantrag zu I besonders genannten Damenblusen und Schlafanzüge, so daß das angefochtene Urteil, soweit es andere Waren als Oberhemden betrifft, schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Bei der aus diesem und aus anderen Gründen erforderlich werdenden erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht wird zu klären sein, ob die für die Oberhemden ausreichend festgestellten Verhältnisse der Auszeichnung und ihres Einflusses auf die Vorstellungen des Publikums auch bei den anderen in der Klage genannten Waren vorliegen.

4. Wenn die zeichenrechtliche Gleichartigkeit der von der Klägerin hergestellten Stoffe mit fertigen Wäschestücken aus der Betrachtungsweise des Berufungsgerichts heraus deshalb bejaht wird, weil die Fertigwaren auch mit den Marken des Stoffes versehen werden und weil die Käufer der Fertigwaren die Bedeutung der Marken für die einzelnen Herstellungsstufen nicht auseinanderhalten, so hängt der Verbietsanspruch der Klägerin als Inhaberin der Stoffmarke gegen die Beklagten als Inhaber einer gleichen oder verwechslungsfähigen Konfektionsmarke nach dem auch hierauf anzuwendenden zeichen- und wettbewerbsrechtlichen Grundsatz der Priorität weiterhin davon ab, seit wann diese Art der Kennzeichnung der Fertigwaren und die Einstellung der Käufer dazu besteht und seit wann daher die dadurch herbeigeführte Gleichartigkeit zwischen Stoff und Fertigware als gegeben anzusehen ist. Wären diese Voraussetzungen für die Bejahung der Gleichartigkeit zwischen den Stoffen der Klägerin und fertigen Wäschestücken erst zu einer Zeit eingetreten, als die Beklagten bereits ihr Zeichen für fertige Wäschestücke angemeldet hatten, so stünde der Klägerin mangels Priorität der Erstreckung ihres Stoffzeichens auf fertige Wäschestücke kein Verbietsrecht gegen die Beklagten zu. Das Berufungsgericht hat diesen rechtlichen Gesichtspunkt nicht geprüft und deshalb auch nicht die hierzu erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen. Das Revisionsgericht vermag von sich aus diese Feststellungen nicht nachzuholen. Soweit darauf abgestellt würde, daß gerade die Klägerin die aus ihren Stoffen hergestellten Fertigwaren mit ihrem Zeichen versehen läßt, fehlt es an ausreichenden Feststellungen darüber, seit wann sie das tut und seit wann der Verkehr das an einem Wäschestück erscheinende gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen einer anderen Herstellungsstufe, insbesondere eines Konfektionärs, auf die Herkunft der Ware aus dem Geschäftsbetrieb der Klägerin beziehen würde.

Soweit mit dem Berufungsgericht darauf abgestellt wird, daß auf dem hier interessierenden Warengbiet ganz allgemein die Marken verschiedener Herstellungsstufen am fertigen Stück erscheinen, fehlt es ebenfalls an Feststellungen darüber, seit wann das geschieht und seit wann der Verkehr die Marken der verschiedenen Herstellungsstufen nicht auseinanderhält. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daß das "heute" so sei, ist dafür zu unbestimmt.

Das angefochtene Urteil kann daher auch aus diesem Grunde keinen Bestand haben, und zwar in diesem Punkte wegen aller im Klagantrag bezeichneten Fertigwaren einschließlich der Oberhemden. Bei der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht werden die hier vermißten Feststellungen nachzuholen sein.

5. Wird die zeichenrechtliche Gleichartigkeit zwischen Stoffen und den daraus hergestellten Fertigwaren mit dem Berufungsgericht wegen der Kennzeichnung der Fertigwaren mit den Stoffmarken und wegen der Einstellung der Käufer dazu bejaht, so erhebt sich weiter die Frage, ob es für den Verbotungsanspruch der Inhaber von Stoffmarken gegen die Verwendung gleicher oder verwechslungsfähiger Marken für nachfolgende Fertigungsstufen von Bedeutung ist, daß erst durch die Geschäftsgepflogenheit, die Stoffmarken an den Fertigwaren anbringen zu lassen, die Gleichartigkeit zwischen Stoff und Fertigware herbeigeführt wird. Das Berufungsgericht hat das an sich nicht verkannt. Es kommt jedoch nicht nur, wie das Berufungsgericht anzunehmen scheint und mit Recht bejaht, darauf an, ob der Stoffhersteller seine Marken überhaupt an der Fertigware anbringen lassen darf, sondern auch darauf, wie er das tut. Läßt er seine Marke an der Fertigware anbringen, ohne ausreichend kenntlich zu machen, daß sie sich nur auf den Stoff bezieht, und führt er eben dadurch die zeichenrecht-

liche Gleichartigkeit des Stoffes mit der Fertigware herbei, so kann das ein Verstoß gegen allgemeine Grundsätze des lautereren Wettbewerbs sein (§ 1 UWG) und zur Folge haben, daß ihm trotz der zeichenrechtlichen Gleichartigkeit von Stoff und Fertigware und der darauf beruhenden Ausdehnung seines formalen Zeichenschutzes auf die Fertigware ein Verbotungsanspruch gegen die Verwendung gleicher oder verwechslungsfähiger Marken für die Fertigware aus sachlichen Gründen des allgemeinen Wettbewerbsrechts nicht zusteht (vgl. RG MuW 1935, 326, 328). Insoweit liegt daher den auf das allgemeine Wettbewerbsrecht verweisenden Ausführungen der Revision und den in diese Richtung zielenden Hilfsanträgen der Beklagten zur Klage und zur Widerklage ein richtiger Gedanke zugrunde.

Ob unter diesem Gesichtspunkt trotz zeichenrechtlicher Warengleichartigkeit der Verbotungsanspruch des Zeicheninhabers entfällt, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Daß im Streitfall die Klägerin auf eine wettbewerbswidrige Ausdehnung des Schutzes ihrer Stoffmarke auf die aus dem Stoff hergestellten Fertigwaren ausgegangen wäre, kann den Feststellungen des angefochtenen Urteils nicht entnommen werden. Das Berufungsgericht stellt aber, wie bereits mehrfach zu bemerken war, gar nicht auf das Geschäftsgebarren der Klägerin, sondern auf die Verhältnisse auf dem Textilgebiet im allgemeinen ab. In dieser Hinsicht könnte den Ausführungen des Berufungsgerichts, daß auf dem Textilgebiet die Stoffqualität vielfach von sehr großer Bedeutung für den Wert und Preis des fertigen Stücks sei und daß daher sowohl der Verbraucher wie der Stoffhersteller ein Interesse an der Anbringung der Stoffmarke an der Fertigware hätten, die aus den Gründen zu 3 b wiederum auf Oberhemden zu beschränkende Feststellung zu entnehmen sein, daß es verkehrsmäßig und nicht wettbewerbs-

widrig sei, Oberhemden mit den Stoffmarken zu versehen, ohne ausreichend kenntlich zu machen, worauf sie sich beziehen. Da jedoch die Ausführungen des Berufungsgerichts nicht unter dem hier erörterten rechtlichen Gesichtspunkt gemacht sind, wird das Berufungsgericht bei der ohnehin erforderlichen erneuten Verhandlung auch hierauf nochmals einzugehen haben und den Parteien Gelegenheit geben müssen, dazu Stellung zu nehmen. Hinsichtlich der anderen in der Klage bezeichneten Waren - außer Oberhemden - könnte eine ausreichend begründete Feststellung zu dieser Frage den Ausführungen des Berufungsgerichts schon aus den zu 3 b genannten Gründen nicht entnommen werden.

III. Wie vorsorglich bemerkt sei, wird das Berufungsgericht nicht gehindert sein, bei der erneuten Verhandlung der Sache den Unterlassungsanspruch der Klägerin und insbesondere die Frage der Warengleichartigkeit der von ihr hergestellten Stoffe mit Fertigwaren auch unter anderen Gesichtspunkten zu prüfen als unter dem bisherigen, hier unter II erörterten Gesichtspunkt. Das Revisionsgericht vermag dies nicht von sich aus zu tun, da es im angefochtenen Urteil an den dazu erforderlichen tatsächlichen Feststellungen fehlt. So kann das Revisionsgericht insbesondere nicht auf den im landgerichtlichen Urteil angeschnittenen, im Berufungsurteil aber nicht übernommenen Gesichtspunkt eingehen, ob etwa die Stoffe der Klägerin und die daraus hergestellten Fertigwaren nur für einen anspruchsvolleren Kundenkreis in Betracht kommen und daher vorwiegend in besonderen Spezialgeschäften vertrieben werden, die für diesen Kundenkreis neben Fertigwaren üblicherweise in einem ins Gewicht fallenden Umfang Stoffe zur Maßanfertigung bereithalten, so daß dann für die Beurteilung der Warengleichartigkeit zwischen Stoff und Fertigware auch die Merkmale der gleichen wirtschaftlichen Bedeutung, der gleichen Verwendungsweise und der gleichen Vertriebsstätte ge-

geben wären. Auch hier würde übrigens wiederum zu prüfen sein, ob die Verhältnisse bei den Oberhemden die gleichen sind wie bei anderen Stücken der Herren- und Damenwäsche, insbesondere bei Damenblusen und Schlafanzügen.

Sollte das Berufungsgericht die Warengleichartigkeit zwischen den von der Klägerin hergestellten Stoffen und fertigen Wäschestücken nunmehr unter anderen Gesichtspunkten bejahen, so würde der Hilfsantrag der Beklagten, sie zur Unterlassung ihrer Kennzeichnung der Fertigware nur zu verurteilen, wenn sie nicht klarstellen, worauf sich die Kennzeichnung bezieht, seinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Rechtsgrund der Unterlassungsverpflichtung verlieren. Aber auch wenn das Berufungsgericht die Warengleichartigkeit erneut unter dem bisherigen Gesichtspunkt bejahen sollte, würde der Hilfsantrag der Beklagten nicht auf eine bloße Einschränkung ihrer Verurteilung hinauslaufen, sondern einen bisher nicht gegebenen und im Rahmen des Klagantrags daher auch nicht zu beurteilenden Sachverhalt unterschieben.

IV. Für den Fall, daß das Berufungsgericht erneut zur Bejahung der Warengleichartigkeit zwischen den von der Klägerin hergestellten Stoffen und den im Klagantrag zu I genannten Fertigwaren gelangt, wird zu dem von der Beklagten zu 2) erhobenen Verwirkungseinwand bemerkt, daß das Berufungsgericht diesen Einwand zu Recht zurückgewiesen hat und daß die von der Revision dagegen erhobenen Rügen unbegründet sind.

Das Berufungsgericht legt in rechtlicher Hinsicht seinen Ausführungen die Entscheidung des erkennenden Senats vom 15. Juni 1956 - Hausbücherei - (BGHZ 21, 66, 78 ff) zugrunde und sieht in tatsächlicher Hinsicht den Verwirkungseinwand dadurch als ausgeräumt an, daß die Klägerin am

10. August 1951, noch ehe die Beklagten einen schutzwürdigen Besitzstand an ihrem Zeichen "Nicoline" auch für die im Klagantrag zu I genannten Fertigwaren erworben haben konnten, durch die Erhebung des Widerspruchs gegen die Anmeldung des später unter Nr. 672 901 für die Beklagte zu 2) eingetragenen Zeichens "Nicoline" gegenüber beiden Beklagten genügend klar zum Ausdruck gebracht habe, daß sie die Benutzung dieses Zeichens für die streitigen Fertigwaren nicht dulden werde. Der Besitzstand, den die Beklagten seit 1938 an ihrem Zeichen "Nicoline" hinsichtlich der damals für sie eingetragenen und von ihnen hergestellten anderen Waren erlangt hatten, kann nicht, wie die Revision es will, und zwar auch nicht im Wege einer Interessenabwägung, als ein Besitzstand auch hinsichtlich der erst im Jahre 1950 neu hinzugekommenen streitigen Waren behandelt werden.

C. Der Erfolg der Klagansprüche zu II 1 und zu III, die nunmehr beide auf Einwilligung in die Löschung oder Teillöschung von Warenzeichen der Beklagten gerichtet sind, sowie umgekehrt der Erfolg der Widerklage hängen im wesentlichen von dem Erfolg des Klageanspruchs zu I und dem Ergebnis der dazu noch anzustellenden Erörterungen ab. Zu besonderen Bemerkungen geben diese Ansprüche zur Zeit keinen Anlaß.

Der Klaganspruch zu II 2, die Beklagte zu 1) zur Rücknahme ihres Widerspruchs gegen die neue Anmeldung des Wortzeichens "Tricoline" der Klägerin zu verurteilen, wird in der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht nunmehr der erforderlichen besonderen Prüfung zu unterziehen sein, und zwar sowohl in verfahrensrechtlicher wie in sachlich-rechtlicher Hinsicht. In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird zu § 6 Abs. 2 WZG Stellung zu nehmen sein. In sachlich-rechtlicher Hinsicht hat die Beiziehung der

Akten des Patentamts in der Revisionsinstanz ergeben, daß der Gegenstand dieses Anspruchs zu einem erheblichen Teil ein ganz anderer ist als der in den Tatsacheninstanzen bisher allein erörterte Gegenstand der übrigen Klagansprüche. Es handelt sich bei diesem Anspruch darum, daß die Klägerin die Eintragung ihres bisher nur für Stoffe eingetragenen Zeichens "Tricoline" gegenüber der Beklagten zu 1) nunmehr auch für eine Anzahl von Fertigwaren durchsetzen will. Darunter befinden sich zum einem Teil Waren; die bereits in den Warenverzeichnissen der Zeichen Nr. 503 002 und 606 956 der Beklagten zu 1) enthalten und bisher überhaupt nicht Gegenstand der Erörterungen in diesem Rechtsstreit gewesen sind, - zu einem anderen Teil aber gerade die Waren, für welche die Klägerin nach ihren anderen Anträgen in diesem Rechtsstreit bereits unter dem Gesichtspunkt der Warengleichartigkeit den Schutz ihrer für Stoffe eingetragenen Zeichen "Tricoline" Nr. 322 868 und 354 850 in Anspruch nimmt. Es werden damit Fragen aufgeworfen, wie sie zum Teil bereits in der Entscheidung des Reichsgerichts vom 12. November 1942 - Durus - (GRUR 1943, 89) behandelt worden sind. Die Übertragung dieser Entscheidung auf den Streitfall würde im wesentlichen bedeuten, daß der Klägerin die Eintragung ihres bisher für Stoffe eingetragenen Zeichens "Tricoline" auch für die mit den Stoffen gleichartigen Fertigwaren zu ermöglichen wäre, sofern ihr auch hinsichtlich dieser Fertigwaren die Priorität zusteht, - daß ihr aber die Ausdehnung ihres Zeichens auf weitere, diesen Fertigwaren ihrerseits gleichartige Fertigwaren zu versagen wäre, wenn sie damit in den Schutzbereich der Zeichen der Beklagten zu 1) für die dazu angemeldeten oder den angemeldeten gleichartigen Waren eindringt. Zu den damit aufgeworfenen sachlich-rechtlichen Fragen abschließend Stellung zu nehmen, sieht der Senat jedoch bei dem derzeitigen Stand des Rechtsstreits noch keinen Anlaß.

D. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Wilde

Christoph

Weiss

Spreng

Löscher