

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja

2147 079

WZG §§ 1, 10, 11

"Dreitannen"

- a) Sogenannte Abwehrzeichen sind nicht gesetzwidrig, da das deutsche Warenzeichenrecht keinen Benutzungszwang kennt und der in § 1 WZG erwähnte Benutzungswille des Anmelders nicht Voraussetzung der Erlangung oder des Fortbestandes eines Warenzeichens ist.
- b) Es gibt keine zeichenrechtlichen Lösungsgründe zur Beseitigung reiner Abwehrzeichen aus der Warenzeichenrolle (Klarstellung gegenüber BGHZ 10, 211, 214 - Nordona).
- c) Ein zusätzliches Schutzbedürfnis zur Abwehr von Kennzeichnungen, die jenseits des gegenwärtigen oder bis zur abgeschlossenen normalen Verkehrsdurchsetzung zu erwartenden Schutzzumfanges des Hauptzeichens liegen, kann nicht bejaht werden. Bei einem eingeführten Hauptzeichen beschränkt sich daher die Schutzfunktion des Abwehrzeichens auf solche Gegenzeichen, die auch mit dem Hauptzeichen verwechslungsfähig sind (Abweichung von RGZ 112, 160).
- d) Ein Abwehrzeichen kann jedoch zur Abwehr von Kennzeichnungen, die nicht mehr im Verwechslungsbereich, sondern nur im sogenannten Ähnlichkeitsbereich des Hauptzeichens liegen, solange dienen, als anzunehmen ist, daß sich der Schutzzumfang des noch jungen Hauptzeichens nach Erlangung einer normalen Verkehrsgeltung mit dem anfänglich angenommenen Ähnlichkeitsbereich decken wird.

BGH, Urt. v. 29. März 1960 - I ZR 89/58

OLG Stuttgart

LG Stuttgart

I ZR 89/58

Verkündet

am 29. März 1960

nau, Justizhauptsekretär,
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

1. der Handelshof S [REDACTED] GmbH, [REDACTED] ([REDACTED]),
A [REDACTED]straße [REDACTED],
2. der Firma Wilhelm H [REDACTED], Kolonialwaren-
großhandlung, U [REDACTED] ([REDACTED]), U [REDACTED]straße [REDACTED]

Klägerinnen, Revisionsklägerinnen
und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Fr. K [REDACTED] GmbH, Fabrik medizinisch-diätischer
Präparate, W [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den Ge-
schäftsführer Fr. K [REDACTED] in W [REDACTED],

Beklagte, Revisionsbeklagte
und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 11. März 1960 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bun-
desrichter Dr. Weiß, Dr. Löscher, Jungbluth und Dr. Speng-
ler

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerinnen gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom
28. Dezember 1957 wird zurückgewiesen, soweit es
sich um den abgewiesenen Klagantrag 2 auf Löschung
des Warenzeichens Nr. 463 512 handelt.

Im übrigen wird das angefochtene Urteil auf die
Revisionen beider Parteien hin aufgehoben. Der Rechts-
streit wird zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an den 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Stuttgart, dem auch die Entscheidung über die Kosten
der Revisionsinstanz vorbehalten bleibt, zurückver-
wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Anlaß zu dem vorliegenden Rechtsstreit ist das Organisationssymbol einer freiwilligen Kette von Groß- und Einzelhandelsfirmen des Lebensmittel- und Kolonialwarenhandels, die unter dem Namen S. zunächst in den Niederlanden begründet und in der Nachkriegszeit auch auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ausgedehnt wurde. Dieses Symbol wird in Deutschland in der Form einer stilisierten Tanne benutzt, welche in einem kreisförmigen Ring auf einem Sockel steht, wobei Ring und Sockel die Beschriftung tragen: "Kaufen bei S., sparen beim Kauf" - "S.". Gegen die Verwendung dieses Symbols bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons usw.) setzt sich die Beklagte, die Brustkaramellen, Hustenbonbons u.a. herstellt, aufgrund ihrer Dreitannen-Bildzeichen (eingetragen 1890/1912/1913/1930) sowie ihres Wortzeichens "mit den 3 Tannen" von 1916/1919, ^{angemeldet am 24. August 1932,} und eines Eintannen-Zeichens Nr. 463 512/zur Wehr. Sie erreichte zunächst durch Widerspruch gegen eine Warenzeichenanmeldung der Klägerin zu 2, einer der S.-Organisation angehörenden Großhandelsfirma, daß im Warenverzeichnis des 1954 für diese eingetragenen Eintannen-Zeichens Nr. 638 750 alle zugleich für das Widerspruchszeichen Nr. 463 512 eingetragenen Waren gestrichen wurden. Ferner erhob sie in Stuttgart Klage gegen vier S.-Einzelhändler mit dem Ziel, ihnen die Benutzung eines Tannenbildes im Ring bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons usw.) untersagen zu lassen (1 KfH O 175/55 LG Stuttgart).

Die Klägerin zu 1 ist die S.-Spitzenorganisation für Deutschland. Sie stützt sich auf sogenannte Gebrauchsüberlassungen an folgenden Warenzeichen:
IR-Marke Nr. 146 676 (registriert 1950) der N-S- in Holland, bestehend aus einer Tanne ohne Umräumung mit In- und Überschrift "D. S.";

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



Bildzeichen Nr. 296 733 (mit Priorität von 1920) der Firma J. K. Sohn AG F. (nachstehend "R." genannt), bestehend aus einem auf der Spitze stehenden dunklen Rhombus mit ausgesparter heller Doppeltanne und Firmeninschrift;

Bildzeichen Nr. 679 286 (Priorität von 1955) der Firma R., welches bildlich mit dem Lintannen-Zeichen Nr. 638 750 der Klägerin zu 2, aber unter Auslassung der In- und Umschrift, übereinstimmt.

Die Firma R. hatte im Jahre 1933 aufgrund ihres Bildzeichens Nr. 296 733 Widerspruch gegen die Anmeldung des späteren Zeichens Nr. 463 512 der Beklagten eingelegt. Dieser Widerspruch wurde von ihr aufgrund einer Vereinbarung von Ende 1933 zurückgezogen, nachdem sich die heutige Beklagte verpflichtet hatte, aus ihrem erstrebten Warenzeichen keinerlei Rechte gegen die Firma R. herzu-leiten, sowie von dem Zeichen lediglich zu Defensivzwecken Gebrauch zu machen.

Ferner hatte die Firma R. im Jahre 1953 in Hamburg gegen die heutige Klägerin zu 1 sowie andere Glieder der S.-Organisation eine Klage wegen Verwendung des S.-Ein-Tannenzeichens angestrengt. Dieser Rechtsstreit wurde durch den Hamburger Vergleich von 1955 beigelegt, durch den sich die Firma R. verpflichtete, eine weitere Tannenbildmarke (das vorerwähnte Warenzeichen Nr. 679 286) anzumelden und den Angehörigen der deutschen S.-Organisation als Schutzgrundlage für den Fall eines Vorgehens gegen Nachahmer zur Verfügung zu stellen.

Gemeinsam haben die Klägerinnen, nachdem der ursprüngliche Klagantrag 3 durch einen Teil-Vergleich in der ersten Instanz eingeschränkt worden war, mit folgenden Anträgen geklagt:

1. Die Beklagte hat bei Vermeidung gerichtlicher Geld- oder Haftstrafen gegenüber den zur S-Organisation gehörenden Einzelhändlern und Kunden der Klägerinnen die Behauptung zu unterlassen, sie seien nicht berechtigt, das Bild einer stilisierten, von einem Ring umrahmten Tanne bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons) zu benutzen

hilfsweise:

Es wird festgestellt, daß die Beklagte nicht berechtigt ist, der Klägerin Ziff. 1, sowie den ihr angeschlossenen Groß- und Einzelhändlern die Verwendung des Bildes einer stilisierten, mit einem Ring umrahmten Tanne, das in räumlicher Verbindung mit dem Kennwort "S" steht, als Organisationszeichen in Inseraten, Handzetteln und Plakaten zu untersagen, in denen Sortimente angeboten werden, die u.a. "Zuckerwaren" enthalten.

2. Die Beklagte hat in die Löschung des unter Nr. 463 512 in die Warenzeichenrolle eingetragenen Bildzeichens einer stilisierten Einzel-tanne einzuwilligen.
3. Die Beklagte hat in die Eintragung des für die Klägerin Ziff. 2 unter dem Aktenzeichen H 5174/26 c Wz angemeldeten Warenzeichens ZR Nr. 638 750 (Bildzeichen einer stilisierten Tanne im Ring mit Unterschrift "S") für folgende Waren einzuwilligen:

Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke, pharmazeutische Drogen, Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, Fruchtgallerte, Zucker, Syrup, Honig, Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditoreiwaren, Backpulver, Sterilmilch, Stärke und Stärkeerzeugnisse für Ernährungszwecke.

Die Beklagten haben Klagabweisung beantragt und Widerklage erhoben mit dem Antrage:

Die Klägerin zu 1 hat es bei Meidung gerichtlicher Strafen zu unterlassen, das Bild einer stilisierten, von einem Ring umrahmten Tanne bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons) zu benutzen, insbesondere andere zur Benutzung bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons) zu veranlassen.

Die Klägerinnen haben Abweisung der Widerklage beantragt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat, soweit die Klage abgewiesen war, die Berufungen beider Klägerinnen zurückgewiesen, jedoch auf die Berufung der Klägerin zu 1 hin die Verurteilung zur Widerklage mit dem Zusatz versehen:

"(das Bild einer ... Tanne ... zu benutzen, insbesondere andere zur Benutzung ... zu veranlassen),

jeweils ausgenommen die Werbung für Zuckerwaren der Firma J. R. [REDACTED] Sohn AG., F. [REDACTED] ([REDACTED]) ...".

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien frist- und formgerecht Revision eingelegt. Die Klägerinnen verfolgen ihre letzten Klaganträge weiter und bitten um Abweisung der Widerklage sowie um Zurückweisung der Revision der Beklagten.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Revision der Klägerinnen und erstrebt mit der eigenen Revision uneingeschränkte Verurteilung der Klägerin zu 1 gemäß der Widerklage.

Entscheidungsgründe:

I. Die zeichenrechtlichen Ansprüche der Beklagten

Da für die Anträge der Klage und der Widerklage gleichermaßen die Klärung übereinstimmender warenzeichenrechtlicher Vorfragen erforderlich ist, erscheint es sachdienlich, vor einem Eingehen auf die verschiedenen Revisionsanträge beider Parteien zu untersuchen, welche Rechte gegen das S [REDACTED] Symbol die Beklagte einmal aus ihren Dreitannen-Zeichen und zum anderen aus ihrem Eintannen-Zeichen herleiten kann.

1. Das Berufungsgericht bejaht zunächst in Übereinstimmung mit dem Landgericht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 31 WZG zwischen den für die Beklagte geschützten älteren Bildzeichen (3 Tannen im Oval) und dem S■■■-Eintannen-Zeichen. Es sagt hierzu: die unachtsamen Durchschnittskunden könne man nicht durch Abweichungen in der Zahl der Tannen sowie durch unterschiedliche Umrandung und Beschriftung vor Verwechslungen bewahren, außerdem sei das Dreitannen-Symbol als Unternehmens-Kennzeichen der Beklagten im Sinne des § 16 UWG zu schützen, da es kraft eigenen Wissens und Lebenserfahrung für das Berufungsgericht feststehe, daß die Tannen als Kennzeichen der Fabrikate (Zuckerwaren) der Beklagten starke Verkehrsgeltung sowie die gemäß § 16 UWG erforderliche gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hätten.

Die Revision der Klägerinnen rügt hier Verletzung der §§ 286, 291 ZPO, da das Berufungsgericht Werbemaßnahmen und Werbeerfolge von einer Dauer, geographischen Ausdehnung und von einer Intensität angenommen habe, wie sie ohne Beweisaufnahme gar nicht hätten festgestellt werden dürfen. In der Tat überschreitet es die in §§ 286, 291 ZPO gezogene Ermessensgrenze, wenn der Tatrichter einen so komplexen, nur durch unzählige Einzelbeobachtungen zu erhaltenden Lebenstatbestand wie das Bestehen einer "hervorragenden Verkehrsgeltung", sei es im Sinne des § 25 WZG oder im Sinne des § 16 UWG, allein kraft Gerichtskennntnis festgestellt hat. Keines Beweises bedürfen gemäß § 291 ZPO nur Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind; d.h. sie müssen entweder allgemeinkundig sein, wie z.B. die Verkehrsgeltung mancher "berühmter" Marken des In- und Auslandes, oder es muß sich um amtlich erworbene Kenntnisse des Gerichts handeln. Zwar brauchen nach der Rechtsprechung im Urteil des Tatrichters nicht stets die Erkenntnisquellen angegeben zu werden, aus denen es seine

eigene Sachkenntnis geschöpft hat (vgl. RG in JW 1911, 102; RG in GRUR 1940, 102 - Brennabor). Jedoch unterliegt es der Nachprüfung durch das Revisionsgericht, ob die dem Tatsehengebiet angehörende Feststellung des Berufungsgerichts auf zutreffenden rechtlichen Erwägungen beruht und ob der Sachverhalt hierbei erschöpfend gewürdigt ist.

Vorliegend läßt die vom Berufungsgericht gegebene Begründung erkennen, daß es - wie die Revision mit Recht rügt - von einer rechtsirrtümlichen Auslegung des Begriffs der "Offenkundigkeit" ausgegangen ist. Schon im ersten Rechtszug war es unstreitig, daß das Dreitannen-Zeichen der Beklagten Verkehrsgeltung für die Spezialartikel, für die es benutzt wurde, erlangt hat. Diese Verkehrsgeltung wird vom Berufungsgericht aus eigenem Wissen bestätigt, wobei jedoch in der anschließenden Begründung Umstände aufgezählt werden, die weder allgemeinkundig sind noch beim Berufungsgericht gerichtskundig gewesen sein können (z.B. dauerhafte Plakatwerbung in Läden, Bahnhöfen und an Ortseingängen "in allen Teilen des Reichsgebiets"; nennenswerter Werbungsaufwand "in zwei Generationen"). Diese Kenntnisse kann das Gericht, wenn überhaupt, nur durch private Beobachtungen eines einzelnen Richters, deren Verwertung gemäß § 291 ZPO prozessual unzulässig ist, erlangt haben. Auf diesen rechtlich unzulässigen Erwägungen beruht ersichtlich auch die weitere "nach der Lebenserfahrung" getroffene Feststellung des Berufungsgerichts, daß die Dreitannen-Marke eine "besonders starke, über die warenzeichenrechtliche Bedeutung hinausgehende Kennzeichnungskraft" im Sinne des § 16 UWG, sowie eine "hervorragende Verkehrsgeltung" gewonnen habe.

Die gegen diese Ausführungen gerichtete Verfahrensrüge der Revision der Klägerinnen ist gemäß § 286 ZPO begründet; denn nach ständiger Rechtsprechung des Senats (vgl.

BGHZ 4, 96, 107 - Urköl'sch; GRUR 1955, 481, 483 - Kinderstube) ist der Richter in vielen Fällen nicht in der Lage, aus eigener Kenntnis ein Urteil über die Frage der Verkehrsgeltung von Kennzeichnungen abzugeben. Das muß insbesondere für Fälle der vorliegenden Art gelten, wo für ein Zeichen eine überregionale, hervorragende Verkehrsgeltung in Anspruch genommen wird, ohne daß es als sogenannte notorische Marke in Kommentaren und Nachschlagewerken erwähnt würde.

Bei dieser Sachlage hätte das Berufungsgericht auf die Beweisantritte der Beklagten (Berufungserwiderung vom 14. November 1957, S. 12, in Verbindung mit Schriftsatz vom 12. Juni 1956, S. 5, 12/13) eingehen müssen, sofern es glaubte, für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr der Feststellung einer besonders starken Kennzeichnungskraft oder einer überragenden Verkehrsgeltung des Dreitannen-Zeichens zu bedürfen. Gegebenenfalls hätte das Berufungsgericht im Rahmen einer etwaigen Beweiserhebung über den Grad der Verkehrsdurchsetzung des Dreitannen-Zeichens darauf hinwirken müssen, daß die Beklagte ihre vorerwähnten Beweisantritte angemessen ergänzte. Denn es ist an der Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. RG in MuW 1930, 59) festzuhalten, wonach ein einfaches Beweisangebot unter Umständen nicht zum Nachweis einer allgemeinen Verkehrsgeltung ausreicht, und zwar dann nicht, wenn es sich um ein in Abwandlungen vielfältig benutztes Bildmotiv handelt. Bei solcher Sachlage ist eine eingehende Darlegung der Umstände erforderlich, aus denen hervorgehen soll, inwiefern sich ungeachtet der vielen vorhandenen Spielarten eine allgemeine Verkehrsgeltung für eine bestimmte Ausprägung herausbilden konnte. Eine unspezifizierte Berufung auf eine Handelskammerumfrage ist in solchen Fällen kein ausreichender Beweisantritt, sondern

für die behauptete Verkehrsgeltung müssen die genauen Entstehungstatsachen dargetan werden, erst recht, wenn es sich um eine "hervorragende" Verkehrsgeltung handeln soll.

2. Ohne Beweisaufnahme hätte das Berufungsgericht bei Prüfung einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Dreitannen-Zeichens vom Schutzzumfang einer Warenbezeichnung mit normaler Verkehrsgeltung ausgehen müssen, da die Voraussetzungen für einen erweiterten Schutzzumfang, nämlich übernormale Kennzeichnungskraft oder überragende Verkehrsgeltung (vgl. BGHZ 21, 93 - Spiegel), bestritten und nicht offenkundig waren. Ob die Verwechslungsgefahr aber auch unter Zugrundelegung eines normalen Schutzzumfanges des Dreitannen-Zeichens zu bejahen wäre, hat das Berufungsgericht nicht erörtert und brauchte es auch von seinem Standpunkt aus nicht zu erörtern. Das Revisionsgericht kann die Entscheidung über die Frage der Verwechslungsgefahr nicht von sich aus treffen, weil es hierfür an einer eindeutigen Feststellung des Sachverhalts fehlt und der Rechtsstreit daher noch nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Soweit das Urteil nämlich Ausführungen darüber macht, daß durch Abweichungen in der Zahl der Tannen, in der Umrahmung und in der Beschriftung die Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werde, sind die Urteilsgründe ersichtlich von der Annahme des Berufungsgerichts beeinflusst, dem Dreitannen-Zeichen komme eine überragende Verkehrsgeltung zu. Denn nach anderen Ausführungen hat es den Anschein, als ob das Berufungsgericht das Vorhandensein einer Dreiergruppe von Tannen in einer ovalen Umrahmung als maßgebend für den Gesamteindruck und die Einprägsamkeit des Zeichens der Beklagten angesehen hat. Dieses zeigt sich besonders deutlich bei den Feststellungen, das "Tannenmotiv" sei von Natur aus kaum unterscheidungskräftig; überdies sei es durch andere Mitbenutzer in jeweils räumlich engen Grenzen abgeschwächt, so daß die Dreizahl dem Tannenzei-

chen der Beklagten sein "Sondergepräge" gebe (BU S. 32, 33, 46). Das Revisionsgericht ist hiernach nicht in der Lage, von sich aus die abschließende Prüfung der Verwechslungsgefahr mit dem Dreitannen-Zeichen der Beklagten vorzunehmen.

3. Das Berufungsgericht hat nun allerdings auch die Verwechslungsgefahr zwischen dem S--Kennzeichen und der Eintannen-Marke der Beklagten stillschweigend bejaht. Diese Ansicht wird von der Revision der Klägerinnen mit dem Hinweis angegriffen, der Schutzbereich des Warenzeichens Nr. 463 512 sei durch eine Reihe anderer, in seinem Ähnlichkeitsbereich liegender Zeichen verringert worden. Dem kann jedoch schon deshalb nicht gefolgt werden, weil in der Zusammenstellung des Berufungsurteils, auf die sich die Revision in diesem Zusammenhang beruft (BU S. 56), überwiegend Zeichen aufgeführt sind, die in Deutschland unbenutzt sind, also im Rahmen der sog. Abstandstheorie unberücksichtigt bleiben müssen. Es sind dies die IR-Marken Nr. 130 660 der Firma K-/Schweiz und Nr. 146 676 der M-S--Centrale in Holland sowie das Warenzeichen Nr. 679 750 der Firma R-.

Auch das eigene Zeichen Nr. 638 750 der Klägerin zu 2 kann nicht berücksichtigt werden. Hierbei kommt es weniger darauf an, daß dieses Zeichen für zeichenrechtlich gleichartige Waren weder eingetragen noch benutzt worden ist. Denn nach der Rechtsprechung des Senats ist zeichenrechtliche Warengleichartigkeit nicht das entscheidende Kriterium für die Beurteilung des Einflusses ähnlicher Bezeichnungen auf die Kennzeichnungskraft eines Zeichens. Vielmehr ist maßgebend, ob sich die beiderseitigen Waren nach den Gewohnheiten des Verkehrs im täglichen Leben so nahekomen, daß das Publikum ernstlich genötigt ist, die auftretenden Bezeichnungen beim Einkauf und bei der Benutzung der Waren auseinanderzuhalten (vgl. BGH in GRUR

1955, 579, 581 - Sonne; GRUR 1957, 499, 501 - Wipp). In dieser Richtung hat das Berufungsgericht hinsichtlich des S- Schutzzeichens Nr. 638 750 der Klägerin zu 2 keinerlei Feststellungen getroffen. Jedoch muß dieses Zeichen im Verhältnis zu allen älteren Zeichen der Beklagten (also Dreitannen- und Eintannen-Zeichen) aus dem Grunde unberücksichtigt bleiben, weil sich kein Warenzeichenverletzer auf eine Schmälerung oder Aushöhlung des Schutzzumfangs des Klagezeichens berufen darf, die durch seine eigene widerrechtliche Mitbenutzung bewirkt sein soll (vgl. BGH in GRUR 1957, 430 - Bücherdienst; GRUR 1959, 47 - Deutsche Illustrierte).

Als benutzt in Betracht zu ziehende Eintannen-Marken verbleiben also nur die Warenzeichen Nr. 296 733 (angemeldet 1920) und Nr. 607 879 (angemeldet 1949) der Firma R, die jedoch nur hinsichtlich des Tannenmotivs Übereinstimmung mit dem Eintannen-Zeichen der Beklagten aufweisen, im übrigen aber durch den als Umrahmung gewählten schwarzen Rhombus eine eigene Note erhalten. Zu Recht hat daher das Deutsche Patentamt in seinem Beschluß vom 22. Dezember 1954 das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen S-Zeichen und R-Zeichen Nr. 296 733 verneint, während es die Verwechslungsgefahr zwischen S-Zeichen und Eintannen-Zeichen Nr. 463 512 der Beklagten bejaht hat. Durch das bloße Vorhandensein des älteren und die Benutzung des jüngeren R-Zeichens könnte folglich die stärkere Annäherung an das Eintannen-Zeichen der Beklagten, wie es bei den S-Zeichen zu beobachten ist, nicht gerechtfertigt werden.

4. In Übereinstimmung mit dem Parteivortrag in den Tatsacheninstanzen trifft das Berufungsgericht die Feststellung, daß die Beklagte ihre Eintannen-Marke Nr. 463 512 weder

benutzt hat noch benutzen will; es behandelt diese Marke daher als reines "Abwehrzeichen". Diese Beurteilung ist rechtlich zutreffend und auch von keiner Partei angegriffen worden. Die Revision der Klägerinnen leitet hieraus den Einwand ab, daß die Beklagte ihr rein formales Recht mißbrauche, indem sie die Klägerinnen in der lückenlosen Verwendung des S--Zeichens für alle Warenarten behindere.

- a) Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, reine Abwehrzeichen seien mit dem Gesetz unvereinbar; sie dürften daher weder in die Warenzeichenrolle eingetragen noch zur Grundlage einer Verletzungsklage gemacht werden. Diese Auffassung entspricht jedoch nicht dem deutschen Warenzeichengesetz, das im Gegensatz zu manchen ausländischen Rechtsordnungen keinen Benutzungszwang für Warenzeichen kennt. Zwar heißt es in § 1 WZG: "Wer sich ... eines Warenzeichens bedienen will, kann... usw.". Es ist aber nicht anständig, den Staatsakt der Erteilung eines Warenzeichens von einer inneren Einstellung des Anmelders, nämlich seinem Benutzungswillen, abhängig zu machen, da dieser sich einer zuverlässigen Feststellung durch Behörden und Gerichte entzieht und überdies jederzeitiger Abänderung durch bloßen Willensentschluß des Zeichen-Anmelders oder Zeichen-Inhabers unterworfen ist. Somit rechtfertigt sich aus der Natur der Sache die Auffassung, daß der Nachweis eines Benutzungswillens weder Voraussetzung für die Erlangung noch Voraussetzung für den Fortbestand eines Warenzeichens ist. Folgerichtig ist im Warenzeichengesetz der fehlende Benutzungswille des Anmelders oder Zeicheninhabers nicht als Versagungs- oder Lösungsgrund anerkannt.

Selbst wenn sich durch längeren Nichtgebrauch ein Beweiszeichen dafür ergibt, daß dem Zeicheninhaber der Benutzungswille fehlt, so wird das als bloßes Abwehrzeichen erkannte Warenzeichen damit nicht gesetzwidrig, sondern es kann nur im Einzelfall die Frage auftauchen, inwieweit die Geltendmachung des Ausschließungsrechtes aus diesem Abwehrzeichen einen von der Rechtsordnung mißbilligten Rechtsmißbrauch darstellt.

- b) Schon nach bisheriger Rechtsprechung darf ein Abwehrzeichen nur unter besonderen Voraussetzungen zur Bekämpfung ähnlicher Kennzeichnungen benutzt werden. Zunächst muß, wie bei allen Warenzeichenprozessen, eine Verwechslungsgefahr zwischen der Verletzungsform und dem Abwehrzeichen, aus dem geklagt wird, gegeben sein. Darüber hinaus müssen sowohl das Abwehrzeichen als auch die Verletzungsform im Ähnlichkeitsbereich des benutzten Hauptzeichens liegen (RGZ 112, 160; 114, 360), und schließlich muß ein zusätzliches Schutzbedürfnis auf seiten des Hauptzeichens gegeben sein (BGHZ 10, 211, 214 - Nordona; BGH in GRUR 1957, 228 - Astrawolle).

Dieser Rechtsprechung liegt die Auffassung zugrunde, daß es nicht gerechtfertigt ist, Abwehrzeichen wegen des mangelnden Benutzungswillens den Rechtsschutz gänzlich zu versagen, sondern daß Fälle denkbar sind, in denen ein anzuerkennendes Schutzbedürfnis für sie besteht. Wird die Schutzwürdigkeit eines eingetragenen Abwehrzeichens im Zivilprozeß in Zweifel gezogen, so bedarf es danach in jedem Einzelfall der Prüfung, ob dem Zeicheninhaber den Umständen nach unter den Gesichtspunkten des lautereren Wettbewerbs und der guten Sitten ein schutzwürdiges Interesse zur Seite steht, oder ob er umgekehrt mit seinem formalen Zeichenrecht einen nach den Grundsätzen des einwandfreien Geschäftsverkehrs abzulehnenden Mißbrauch

treibt. Der Senat ist indessen der Überzeugung, daß die insoweit von der bisherigen Rechtsprechung entwickelten Richtlinien über die besonderen Schutzvoraussetzungen für Abwehrzeichen nicht ausreichen, um jeglichem Mißbrauch eines solchen Formalrechts zu begegnen, sondern daß eine weitere Einschränkung erforderlich ist.

- c) Im Rahmen des allgemeinen Interessenwiderstreits zwischen den Inhabern alter und den Anmeldern neuer Warenzeichen darf nämlich aus Gründen der Gerechtigkeit nicht einseitig auf das Rechtsschutzinteresse des Zeichninhabers abgestellt werden, sondern es müssen auch die Belange des Neuanmelders als Ausstrahlung des gesetzlich geschützten Rechts am eingerichteten Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB) angemessene Berücksichtigung finden. In neuerer Zeit hat dieser Wertkonflikt eine Verschärfung erfahren, weil in der Nachkriegszeit die Zahl der eingetragenen Warenzeichen im Verhältnis zum eingeschränkten Wirtschaftsgebiet so groß geworden ist, daß die Durchsetzung einer Neueintragung oft übermäßige Schwierigkeiten bereitet. Diese tatsächliche Situation erheischt eine Fortentwicklung der einschlägigen Rechtsprechung.

Der bisher angewendete Grundsatz, wonach mit Hilfe eines Abwehrzeichens bereits dann die Benutzung eines Gegenzeichens untersagt werden kann, wenn dieses Gegenzeichen zugleich im Ähnlichkeitsbereich des Hauptzeichens liegt, begnügte sich noch mit dem Vorhandensein eines gewissen, obschon bloß entfernten, Rechtsschutzinteresses auf seiten des Inhabers von Haupt- und Abwehrzeichen. Dagegen kam das Interesse von Neuanmeldern an der Erlangung eines eigenen Kennzeichnungsschutzes zu kurz. Es ist daher ein Gebot der ausgleichenden Gerechtigkeit, die Abschirmung eines erweiterten Ähnlichkeitsbereichs nur noch bei Hauptzei-

chens zuzulassen, die noch jung und in der Entwicklung begriffen sind, so daß ihr eigener Schutzbereich noch nicht den Umfang angenommen hat, der ihnen bei normaler Verkehrsdurchsetzung zukäme. Es kann nicht als Rechtsmißbrauch angesehen werden, wenn der Inhaber eines solchen Hauptzeichens aufgrund eines für ihn eingetragenen weiteren, aber nicht benutzten Zeichens gegen Kennzeichnungen vorgeht, die nach der vorerst noch nicht erreichten, aber zu erwartenden normalen Verkehrsdurchsetzung des Hauptzeichens voraussichtlich in dessen Schutzbereich fallen werden. Als Ähnlichkeitsbereich des Hauptzeichens, der allenfalls mit Hilfe eines Abwehrzeichens gegen Eingriffe Dritter abgeschirmt werden darf, kann daher nur der Schutzzumfang (= Verwechslungsbereich) des Hauptzeichens anerkannt werden, wie er sich darstellt, wenn das Hauptzeichen durch Benutzung und normale Verkehrsdurchsetzung zur vollen Entfaltung gelangt ist. Die Zubilligung eines darüber hinaus gehenden erweiterten Ähnlichkeitsbereichs ist zumindest im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr vertretbar; denn die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr gewährt dem Inhaber eines benutzten und im Verkehr eingebürgerten Zeichens heute anerkanntermaßen einen voll ausreichenden Schutz gegen Nachahmungen und Verwechslungen. Nach Ablauf einer normalen Einführungszeit besteht somit kein schutzwürdiges Interesse mehr an der Freihaltung eines zusätzlichen, theoretischen Ähnlichkeitsbereichs, innerhalb dessen nach menschlicher Voraussicht auch in Zukunft keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 31 WZG mehr auftreten kann. Vielmehr müssen nach Erlangung der normalen Verkehrsgeltung der Ähnlichkeitsbereich und der Verwechslungsbereich (= Schutzzumfang) eines Hauptzeichens zusammenfallen mit der Folge, daß auch aus einem daneben bestehenden Abwehrzeichen keine weitergehenden Rechte als aus dem Hauptzeichen selbst hergeleitet werden können.

- d) Die Beklagte des vorliegenden Rechtsstreits besitzt als Hauptzeichen ihr Dreitannen-Zeichen in den fortschreitend modernisierten Formen der Jahre 1890, 1912, 1913 und 1930. Für dieses Zeichen hat sie infolge fast 70jähriger Benutzung unstreitig Verkehrsgeltung erworben. Infolgedessen ist nach dem vorher Gesagten für das Dreitannen-Zeichen eine zusätzliche Entwicklungshilfe nicht mehr vonnöten und auch nicht mehr statthaft. Das hat zur Folge, daß auch das unbenutzte Eintannen-Zeichen nur noch zur Bekämpfung solcher Verletzer-Kennzeichnungen dienen darf, die ihrerseits mit dem Hauptzeichen (= Dreitannen) verwechslungsfähig sind.
- e) Grundsätzlich wirkt sich also die Berufung auf ein Abwehrzeichen immer dann als unzulässiger Mißbrauch eines Formalrechts aus, wenn das Abwehrzeichen zur Unterdrückung von Kennzeichnungen, die jenseits des gegenwärtigen und bis zur abgeschlossenen normalen Verkehrsdurchsetzung zu erwartenden Schutzzumfanges des Hauptzeichens liegen, eingesetzt wird. Unter solchen Umständen schlägt die vermeintliche Rechtsausübung in Unrecht um, weil dann das Abwehrzeichen allein der Behinderung eines Mitbewerbers in der störungsfreien Entfaltung seines gewerblichen Tätigkeitskreises dient.
- f) Ob diese Rechtsgrundsätze im vorliegenden Rechtsstreit dazu führen müssen, den seitens der Klägerinnen gegenüber dem Abwehrzeichen der Beklagten erhobenen Einwand der unzulässigen Rechtsausübung als begründet anzusehen, läßt sich anhand der Feststellungen des Berufungsurteils nicht abschließend klären. Vielmehr ist die Entscheidung dieser Rechtsfrage davon abhängig, ob die Verwechslungsgefahr zwischen dem Hauptzeichen der Beklagten (= Dreitannenzeichen) und dem S  -Zeichen zu bejahen ist.

In dieser im wesentlichen auf tatsächlicher Grundlage beruhenden Entscheidung kann das Revisionsgericht jedoch aus den bereits dargelegten Gründen nicht der abermaligen Untersuchung durch das Berufungsgericht vorgreifen.

II. Die Revision der Klägerinnen

1. Klagantrag zu 1 auf Unterlassung von Verwarnungen der S- Einzelhändler:

Dieser Antrag der Klägerinnen ist dadurch ausgelöst worden, daß die Beklagte nach Scheitern der unter den Parteien gepflogenen Vergleichsverhandlungen gegen vier S- Einzelhändler in Stuttgart eine Klage auf Schadensersatz und Unterlassung wegen der Benutzung des dem Warenzeichen Nr. 638 750 entsprechenden S- Eintannen-Zeichens angestrengt hatte. Ungeklärt geblieben ist der außerdem von den Klägerinnen geäußerte Verdacht, ein warnender Artikel in der Zeitschrift "Der Sortimenter" 1956, S. 50, : "Die Tanne als Warenzeichen" müsse von der Beklagten angeregt worden sein.

Das Berufungsgericht nimmt zutreffend an, daß der Unterlassungsantrag zu 1 schlüssig aus den §§ 823, 1004 BGB abgeleitet werden könne. Es gibt damit die rechtsirrtumsfreie Auffassung zu erkennen, daß die widerrechtliche Behinderung von Abnehmern in der Benutzung einer von ihrem Lieferanten eingeführten Warenkennzeichnung einen unerlaubten Eingriff in den geschützten Gewerbebetrieb dieses Lieferanten darstellen könne. Damit folgt das Berufungsgericht der ständigen Rechtsprechung des Senats, wonach die objektiv unbegründete Verwarnung von Abnehmern aus gewerblichen Schutz- oder Kennzeichnungsrechten in der Regel als unmittelbarer Eingriff in den Gewerbebetrieb desjenigen,

der Inhaber des angeblichen Verletzerzeichens ist, behandelt werden muß (vgl. BGHZ 2, 387 - Mülltonnen; BGHZ 14, 286 - Farina/Belgien; BGHZ 28, 203 - Berliner Eisbein). Jedoch hat das Berufungsgericht diesen Klagantrag im Ergebnis für unbegründet erachtet, weil es die seitens der Beklagten zum Schutz ihrer Warenzeichen ausgesprochenen Verwarnungen als rechtmäßig angesehen hat.

Die Ausführungen des Berufungsurteils hierzu lassen zunächst insofern keinen Rechtsirrtum erkennen, als es die Aktivlegitimation beider Klägerinnen bejaht. In der Tat sind sowohl die Klägerin zu 1 als Spitze der deutschen S■■■■-Organisation als auch die Klägerin zu 2 als Inhaberin des Warenzeichens Nr. 638 750 und als S■■■■-Großhändlerin zur Stellung der Klaganträge zu 1 und 2 berechtigt. Dagegen hat das Berufungsgericht zutreffend den Klagantrag zu 3 als allein von der Klägerin zu 2 erhoben behandelt, wie von dieser im Schriftsatz vom 18. Dezember 1957, S. 5, klargestellt worden war.

In der Sache kann jedoch die Abweisung des Klagantrages zu 1 nach dem derzeitigen Stande des Verfahrens nicht aufrechterhalten werden. Denn die von der Beklagten ausgesprochenen Verwarnungen von S■■■■-Einzelhändlern waren nur unter der Voraussetzung, daß eine Verwechslungsgefahr des S■■■■-Zeichens mit dem Dreitannen-Zeichen der Beklagten festgestellt wird, rechtlich zulässig, im anderen Falle aber rechtswidrige Eingriffe in den Gewerbebetrieb der Klägerinnen. Das angegriffene Urteil ist also insoweit aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit dort erneut über die Fragen, ob der Beklagten überhaupt ein Verbotungsrecht aus dem Warenzeichengesetz zustand und ob sie demgemäß Verwarnungen vornehmen durfte, befunden wird.

2. Klagantrag zu 2 auf Löschung des Warenzeichens Nr. 463 512 der Beklagten:

Dem Berufungsgericht ist im Ergebnis darin beizupflichten, daß der weitere Klagantrag auf Löschung des Abwehrzeichens Nr. 463 512 vom Landgericht zu Recht abgewiesen worden ist und daher auch die Berufung der Klägerinnen in diesem Punkte zurückgewiesen werden mußte.

- a) Die Klägerinnen vermögen sich nicht auf ein verwechslungsfähiges älteres Warenzeichen zu stützen (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG). Alle von ihnen herangezogenen Zeichen sind jünger als das angegriffene Zeichen Nr. 463 512 der Beklagten (angemeldet 1932), nämlich die IR-Marke Nr. 146 676 De S (registriert 1950), das Bildzeichen Nr. 679 286 der Firma R (angemeldet 1955) und das Bildzeichen Nr. 638 750 der Klägerin zu 2 (angemeldet 1952), so daß nicht auf weiteren Besonderheiten eingegangen zu werden braucht, die sich daraus ergeben, daß die beiden zuerst erwähnten Zeichen anderen Inhaberinnen als den Klägerinnen zustehen und daß das zuletzt erwähnte nicht für gleichartige Waren eingetragen ist.

Als einziges Klagzeichen, welches rangbesser als das angegriffene Zeichen der Beklagten ist, käme das Eintannon-Zeichen Nr. 296 733 der Firma R (angemeldet 1920) in Betracht. Hinsichtlich dieses Zeichens berufen sich die Klägerinnen auf den Vergleich, den sie 1955 in Hamburg mit der Firma R geschlossen haben, welcher jedoch in Ziff. IV nur eine Gebrauchsüberlassung nebst Klagermächtigung hinsichtlich des späteren Warenzeichens Nr. 679 750 der Firma R vorsieht. Ob daneben eine gültige Vereinbarung mit der Firma R über eine gewillkürte Prozeßstandschaft (vgl. BGHZ 25, 251, 259) über ihr älteres

Zeichen Nr. 296 750 besteht, konnte ungeprüft bleiben, weil die Löschungsklage ohnehin nicht auf dieses fremde Recht gestützt werden kann. Denn abgesehen von Zweifeln an der Verwechslungsgefahr, welche sich aus den Gründen des Beschlusses des Deutschen Patentamts vom 22. Dezember 1954 ergeben, ist zu beachten, daß sich die Firma R. selbst ihres Widerspruchsrechtes gegen das Abwehrzeichen Nr. 463 512 durch die Ende 1933 mit der Beklagten getroffene Vereinbarung begeben hatte. An dieses Nichtangriffsversprechen, das sich nach Treu und Glauben auch auf die nicht ausdrücklich erwähnte Löschungsklage erstreckt, ist die Firma R. auch heute noch gebunden (vgl. das Urteil des erkennenden Senats vom 29. März 1960 in Sachen I ZR 93/58). Infolgedessen konnte sie als Warenzeicheninhaberin den Klägerinnen als ihren Lizenznehmerinnen keine bessere Rechtsstellung einräumen, als sie selber besaß. Demnach können sich auch die Klägerinnen, soweit sie Rechte aus einer Gebrauchsüberlassung an dem R.-Zeichen Nr. 296 755 geltend machen wollen, nicht über das Nichtangriffsversprechen der Firma R. hinwegsetzen.

- b) Ebensowenig kann die Löschungsklage auf § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG gestützt werden, wonach die Löschung eines Zeichens von Amts wegen oder auf Antrag erfolgen muß, falls die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen.

Läßt man das formelle Bedenken außer acht, daß Löschungsgründe des § 10 WZG ohnehin nicht im Klagewege vor den Gerichten, sondern im Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt geltend zu machen sind, so fehlt es auch materiellrechtlich an der Voraussetzung für seine Anwendbarkeit. Denn da das deutsche Warenzeichenrecht, wie oben ausgeführt wurde, keinen Benutzungszwang kennt, so kann es auch keinen Versagungsgrund darstellen,

wenn ein Anmelder seinen fehlenden Benutzungswillen-sogar schon vor der Eintragung seines Zeichens-durch einen mit dem Widersprechenden geschlossenen Vergleich bezeugt hat, in dem er ein für allemal auf eine andere Verwendung des angemeldeten Zeichens als zu Abwehrzwecken verzichtet hat (vgl. auch § 4 WZG).

- c) Des weiteren ist keine zeichenrechtliche Löschungsklage aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG gegeben, die voraussetzen würde, daß die Beklagte ihren Geschäftsbetrieb, zu dem das Warenzeichen gehört, eingestellt oder zumindest den Vertrieb der geschützten Waren eingestellt hätte. - Endlich ist auch der Löschungstatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. 3 WZG unanwendbar, weil das Abwehrzeichen der Beklagten durch ihren fehlenden Benutzungswillen nicht inhaltlich unrichtig geworden ist und auch keine Täuschungsgefahr begründet.

Zeichenrechtliche Löschungsgründe zur Beseitigung reiner Abwehrzeichen aus der Warenzeichenrolle sind somit nicht vorhanden. Soweit sich aus dem Nordona-Urteil BGHZ 10, 211, 214 eine andere Rechtsauffassung ergeben sollte, wird daran nicht mehr festgehalten.

- d) Ein Löschungsanspruch aus dem materiellen Recht steht den Klägerinnen gleichfalls nicht zur Seite. Selbst wenn sich nämlich im weiteren Verlauf des Rechtsstreits ergeben sollte, daß sich die Beklagte im Verhältnis zu den Klägerinnen dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung beugen und deren Benutzung des S■■-Eintannen-Zeichens dulden muß, so würde das nicht bedeuten, daß das angegriffene Abwehrzeichen damit etwa schlechthin schutzunwürdig und löschungsreif geworden wäre. Vielmehr erzeugt der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung jeweils nur eine zwischen den Parteien wirkende Duldungspflicht, die

den Bestand des Abwehrzeichens gegenüber Dritten unberührt läßt und daher auch nicht zur Beseitigung dieses Zeichens aus der Warenzeichenrolle führen kann. In Fällen besonderer Art, wenn z.B. der Tatbestand der sittenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB (vgl. RG in GRUR 1934, 190 - Lederoid) gegeben ist, mag dies anders sein. Solche besonderen Umstände liegen hier aber nicht vor.

3. Klagantrag zu 3 auf Bewilligung der Eintragung weiterer Waren für das Warenzeichen Nr. 638 750:

Landgericht und Berufungsgericht haben den von der Klägerin zu 2 allein gestellten Klagantrag auf Zulassung weiterer Waren für ihr S■■■■-Schutzzeichen Nr. 638 750 als unbegründet angesehen. Sie sind dabei von der Rechtsauffassung ausgegangen, die Beklagte könne die Verwendung des S■■■■-Zeichens sowohl aufgrund ihres Eintannen-Zeichens als auch aufgrund ihres Dreitannen-Zeichens für gleichartige Waren verbieten. Sollte die nach den obigen Ausführungen erforderliche erneute Tatsachenverhandlung zu dem Ergebnis führen, daß sich die angebliche hervorragende Verkehrsgeltung des Dreitannen-Zeichens nicht feststellen läßt und daß damit - möglicherweise - auch die bisher vom Berufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr zwischen dem Dreitannen-Zeichen und dem S■■■■-Zeichen entfällt, so ergäbe sich daraus gleichzeitig die weitere Rechtsfolge, daß sich die Beklagte einer Ausdehnung des Warenverzeichnisses des Zeichens Nr. 638 750 auch nicht mehr mit Hilfe ihres Abwehrzeichens entgegenstellen darf. Der bisher im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt erzielte Erfolg, daß das Warenverzeichnis des Klagzeichens Nr. 638 750 mit Rücksicht auf das Widerspruchszeichen Nr. 463 512 (= Abwehrzeichen) eingeschränkt worden ist, würde sich nämlich dann als Ergebnis eines Rechts-

mißbrauchs herausstellen. Denn die Beklagte hätte aus ihrem Abwehrzeichen allein, sofern diesem der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegenstand, materiellrechtlich gar kein Widerspruchsrecht besessen.

Das Berufungsurteil unterliegt daher auch in diesem Entscheidungspunkt der Aufhebung und Zurückverweisung. Bei der abermaligen Verhandlung wird zu prüfen sein, ob der seitens der Beklagten gemäß § 5 Abs. 4 WZG eingelegte Widerspruch voraussichtlich bereits mit Rücksicht auf das Dreitannen-Zeichen zum Erfolg geführt hätte. Ist dies wegen fehlender Verwechslungsgefahr zu verneinen, so wird weiter zu prüfen sein, ob nicht die Klägerin zu 2 einen sachlichrechtlichen Anspruch auf Eintragung ihres ungekürzten Warenverzeichnisses besitzt, und zwar deshalb, weil die Einführung des Abwehrzeichens Nr. 463 512 zwecks Begründung des Widerspruchs rechtsmißbräuchlich war und daher im Rahmen der vorliegenden Eintragungsbewilligungsklage aus § 6 Abs. 2 WZG wieder rückgängig gemacht werden muß.

4. Revision der Klägerin zu 1, soweit sie aufgrund der Widerklage verurteilt worden ist:

Das Landgericht hatte es der Klägerin zu 1 aufgrund der Widerklage untersagt, bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons) das Bild einer stilisierten, von einem Ring umrahmten Tanne zu benutzen oder andere zur Benutzung bei der Werbung für Zuckerwaren (Bonbons) zu veranlassen. Diese Verurteilung ist vom Berufungsgericht aufrechterhalten worden, jedoch mit der Einschränkung: "jeweils ausgenommen die Werbung für Zuckerwaren der Firma J. R. [REDACTED] Sohn AG., F. [REDACTED]".

Das Schicksal der Widerklage hängt wiederum davon ab, ob der Beklagten gemäß §§ 24, 31 WZG aus ihrem Dreitannen-Zeichen ein Verbotungsrecht gegen die Benutzung des S--Zeichens zusteht oder nicht. Muß dieses bei der erneuten Prüfung wegen Fehlens einer Übereinstimmung im Sinne des § 31 WZG (Verwechslungsgefahr) verneint werden, so kann die Widerklage auch nicht etwa deswegen Erfolg haben, weil die Verwechslungsgefahr des S--Zeichens mit dem Eintannen-Zeichen Nr. 463 512 der Beklagten voraussichtlich bejaht werden muß. Denn aus dem letzteren können - wie bereits ausgeführt -, weil es ein reines Abwehrzeichen ist, keine weiterreichenden Rechte hergeleitet werden, als aus dem alten Dreitannen-Zeichen der Beklagten. Fehlt es also an einer Verwechslungsgefahr des S--Zeichens mit dem Hauptzeichen der Beklagten, so entfällt damit auch ein weitergehendes Verbotungsrecht aus dem Abwehrzeichen. Abschließend kann über die Widerklage somit erst befunden werden, wenn die Fragen der Verwechslungsgefahr (Hauptzeichen) und des Rechtsmißbrauchs (Abwehrzeichen) klargestellt sind, wozu es auch in diesem Punkte der Zurückverweisung an das Berufungsgericht bedarf.

Die Revision der Klägerin zu 1 hat noch gerügt, daß mit der unbestimmten Urteilsformel "bei der Werbung für Zuckerwaren" unterschiedslos alle Verwendungsarten des S--Symbols getroffen seien, ohne daß ein "warenzeichenmäßiger" Gebrauch vorzuliegen brauche. Nach Ansicht der Revision hätte das Berufungsgericht selbst unter Zugrundelegung seiner eigenen Rechtsauffassung nur die Formen warenzeichenmäßiger Benutzung verbieten dürfen. Solche seien indessen bislang nicht vorgekommen.

Es trifft zu, daß im Bereich der Kennzeichnungsrechte nach der Rechtsprechung durchaus zu unterscheiden ist, ob eine Bezeichnung etwa als Organisationssymbol (vgl. BGH in GRUR

1957, 350 - Raiffeisen) oder als unterscheidendes Herkunftsmerkmal für Waren benutzt wird. Es wird bei der erneuten Verhandlung Sache der Beklagten sein, ihren Widerklageantrag den geltend gemachten Bedenken anzupassen, damit die notwendige Abgrenzung zwischen erlaubten und unerlaubten Benutzungsarten nicht in die Vollstreckungsinstanz verlagert wird.

III. Die Revision der Beklagten

Die Beklagte erstrebt mit ihrer Revision vorzugsweise die Wiederherstellung der Verurteilung zur Widerklage so, wie sie vom Landgericht ausgesprochen worden war, also ohne die vom Berufungsgericht hinzugefügte Einschränkung. Zur Begründung dieser Einschränkung hat das Berufungsgericht ausgeführt, die Firma R. sei berechtigt, ihre Handelsware unter dem Warenzeichen Nr. 679 286 in den Verkehr zu bringen, nicht zuletzt deshalb, weil die Beklagte gegen die Eintragung dieses Eintannen-Zeichens keinen Widerspruch und keine Löschungsklage erhoben habe. Die Klägerin zu 1 und sonstige Angehörige der S.-Organisation dürften daher dieses Bildzeichen, auch in Verbindung mit dem Kennwort S., bei der Werbung für Zuckerwaren der Firma R. benutzen. Diese Begründung ist rechtlich nicht haltbar.

Die Firma R. bedient sich nach den Feststellungen des Berufungsurteils und ausweislich der überreichten Probeverpackungen bei der Kennzeichnung ihrer eigenen Handelswaren ausschließlich des Eintannen-Bildzeichens Nr. 607879 im schwarzen Rhombus. Dieses Warenzeichen ist nicht Gegenstand der Widerklage; die Klägerin hätte sich also dann, wenn R.-Zuckerwaren mit Tannenbild im Rhombus in S.-Verkaufsstätten feilgehalten worden wäre, keiner Zuwider-

aus
handlung gegen den Unterlassungs-/ spruch des Landgerichts
schuldig gemacht. Im Hinblick auf dieses R--Zeichen
brauchte der Urteilstenor daher nicht eingeschränkt zu
werden; die Urteilsgründe des Berufungsurteils lassen
auch erkennen, daß die vorgenommene Einschränkung nicht
auf dieses Zeichen abzielt (BU S. 76). - Auf der anderen
Seite hat die Firma R- nach der Feststellung des Be-
rufungsgerichts das weitere Eintannen-Zeichen Nr. 679 286
ausschließlich in der Absicht eintragen lassen, damit die
Ziele der S--Organisation zu fördern (vgl. Ziff. IV des
Hamburger Vergleichs). Dieses neueste Zeichen der Firma
R- stellt - unter Fortlassung der Beschriftung - eine
getreue Nachbildung des älteren Zeichens Nr. 638 750 der
Klägerin zu 2 dar und ist von der Firma R- vereinbarungs-
gemäß im Umfang ihrer Voreintragungen zur Eintragung ge-
bracht und den Angehörigen der deutschen S--Organisation
"als Schutzgrundlage ... für den Fall eines Vorgehens gegen
Nachahmer" zur Verfügung gestellt worden.

Zweck dieser Vertragskonstruktion war es offensichtlich,
dem S--Zeichen die Vorteile des Nichtangriffsvertrages
zu sichern, den R- 1933 mit der Beklagten abgeschlossen
hatte. Dieser Nichtangriffsvertrag schloß aber nach der
Auslegung des Senats (vgl. das Urteil vom 29. März 1960
in I ZR 93/58) keineswegs die Zulassung einer unbestimmten
Vielzahl von Zeichenbenutzern mittels des Abschlusses
schuldrechtlicher Gebrauchsüberlassungsverträge der Firma
R- mit Dritten in sich ein. Die Beklagte ist also durch
den alten Nichtangriffsvertrag nicht gehindert, klagbar
gegen die Verwendung des S--Zeichens durch Dritte, auch
in der Form des R--Zeichens Nr. 679 286, vorzugehen.
Sollte die Klägerin zu 1 künftig etwa zwecks teilweiser
Vereitelung des Verbotungsrechtes der Beklagten dazu
übergehen, sich Zuckerwaren von der Firma R- mit dem

Bildzeichen Nr. 679 286 liefern zu lassen, so könnte ein im übrigen etwa unzulässiger Zeichengebrauch seitens der Klägerin zu 1 nicht durch ein solches Vorschieben der Firma R. als eines zeichenrechtlichen Strohmannes rechtmäßig werden.

Die teilweise Abweisung der Widerklage, die vom Berufungsgericht durch Einfügung der erwähnten Einschränkung zum Ausdruck gebracht worden ist (vgl. BU S. 77), konnte hier nach ebenfalls nicht bestehen bleiben. Vielmehr war das Urteil auch insoweit aufzuheben und der Rechtsstreit an die Berufungsinstanz zurückzuverweisen.

Gegebenenfalls ist der Beklagten in der erneuten Verhandlung Gelegenheit zu geben, durch entsprechende Fassung ihres Widerklagantrages klarzustellen, daß er sich ausschließlich gegen das S. -Eintannen-Zeichen (auch in der Form des R. -Zeichens Nr. 679 286), nicht hingegen gegen das R. -Zeichen Nr. 607 879, soweit dieses zur Kennzeichnung von H. -Handelswaren dient, richten soll.

IV. Mit Ausnahme des zur Entscheidung reifen Klagantrages 2. auf Löschung war somit in vollem Umfange die Zurückverweisung der Sache geboten, jedoch gemäß § 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO an einen anderen Senat des Berufungsgerichts, dem die Kostenentscheidung auch hinsichtlich der Kosten der Revisionsinstanz vorzubehalten war.

Wilde

Weiß

Löscher

Jungbluth

Spengler