

Für das Nachschlagewerk!

Für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: WZG §§ 1, 11, 15, 31

Rechtssatz: Die Eintragung von Vorratszeichen entspricht einem anerkannten Bedürfnis des Verkehrs. Sie genießen vollen Zeichenschutz, soweit sie nicht ohne Verfolgung eigener Rechtsschutzbedürfnisse lediglich eine unangemessene Beeinträchtigung fremden Wettbewerbs zum Ziel haben.

Defensivzeichen sind im Gegensatz zur gesetzlichen Funktion des Warenzeichens nicht zur Kennzeichnung von Waren bestimmt. Ihre Zulassung und Rechtsbeständigkeit kann daher nur anerkannt werden, wenn der Zeichenberechtigte ein zusätzliches Schutzbedürfnis für das Hauptzeichen nachweist. Zwischen benutzten und zeitweise nicht benutzten Hauptzeichen ist dabei kein Unterschied zu machen.

Aktenzeichen: I ZR 91/52

Urteil des BGH vom 3. Juli 1953 KG Berlin

Handwritten: 21. 7. 53

2

I ZR 91/52

V e r k ü n d e t
am 3. Juli 1953

Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der W[redacted]-U[redacted] Vereinigte Öl- und Fettwerke AG,
vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Direktor
Anton H[redacted] und Dr. Bernhard F[redacted] in H[redacted]
E[redacted],

Klägerin und Revisions-
klägerin,

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

gegen

die N[redacted] S[redacted]-Fabrik GmbH, vertreten
durch ihren Geschäftsführer Alfred H[redacted], B[redacted]-
C[redacted], B[redacted]str. [redacted]

Beklagte und Revisions-
beklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [redacted] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 26. Juni 1953 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. Lindenmaier, Dr. Birnbach,
Wilde, Dr. Bock und Dr. Lastelski

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des
5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 7. März 1952
aufgehoben.

- 1) Der Beklagten wird unter Androhung einer Geld-
strafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe
bis zu 6 Monaten für jeden Fall der Zuwiderhand-
lung verboten, im geschäftlichen Verkehr die Be-
zeichnung "K[redacted]" zur Kennzeichnung von Speise-
fetten oder ähnlichen Waren zu verwenden.

- 2 -

- 2) Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfange sie Handlungen gemäß Ziffer 1 begangen hat, und zwar unter Angabe der gelieferten Warenmengen und der erzielten Erlöse.
- 3) Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin aus Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer 1 entstanden ist oder in Zukunft noch entstehen wird.

Hinsichtlich der Widerklage und der Entscheidung über die gesamten Kosten des Rechtsstreits wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Klägerin ist aus der Verschmelzung von 21 Margarinefabriken entstanden und betreibt die Erzeugung von Speisefetten. Die Gründerfirmen werden z.T. als Zweigniederlassungen der Klägerin unter Beibehaltung ihrer früheren Firmen weitergeführt. Für die Gründerfirma H. S. [REDACTED] & Cie, die als Hamburger Zweigniederlassung der Klägerin fortgeführt wird, waren seit dem 29. Dezember 1908 zwei Wortzeichen "No. [REDACTED]" (Nr 116 447) und "K. [REDACTED]" (Nr 124 217) für Speisefette und Speiseöle, Margarine und Backwaren in der Zeichenrolle des Reichspatentamts eingetragen. Das Zeichen "No. [REDACTED]" wurde bis zum Beginn der Zwangsbewirtschaftung im Jahre 1939 für weiches Kokosfett benutzt, seitdem nicht mehr. Das Zeichen "K. [REDACTED]" wurde nicht benutzt, sondern diente als Defensivzeichen für "No. [REDACTED]". Beide Zeichen sind seit dem 7. November 1951 auf die Klägerin umgeschrieben.

Die Beklagte bringt seit Juni 1950 Margarine unter dem Zeichen "N. [REDACTED]" mit dem Bilde eines stehenden Eisbären in den Verkehr. Die Klägerin warnte im November 1950 vor dem weiteren Gebrauch des Wortzeichens "N. [REDACTED]" und erhob im Juni 1951 Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung über den Umfang des bisherigen Gebrauches und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und erhob Widerklage u.a. auf Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr 124 217 "N. [REDACTED]" in der Zeichenrolle des Patentamtes.

Sie bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin und begründet ihre Anträge damit, daß die Klägerin bei-

de Zeichen nicht benutze, jedenfalls aber angesichts der ungewöhnlich großen Zahl ihrer sonstigen Vorrats- und Defensivzeichen kein schutzwürdiges Interesse an dem Zeichen "N[REDACTED]" habe.

Die Klägerin begründet die Nichtbenutzung des Zeichens "No[REDACTED]" mit der kriegsbedingten Unterbrechung der Fabrikation und will, da die Wiederverwendung des Zeichens beabsichtigt sei, dieses Zeichen als benutztes Zeichen behandeln. Daraus folgert sie einerseits die Unzulässigkeit des Zeichens der Beklagten mit Rücksicht auf die Verwechslungsfähigkeit mit "No[REDACTED]", andererseits die Berechtigung der Beibehaltung des Defensivzeichens "N[REDACTED]" und die daraus sich ergebende Verletzung durch das identische Zeichen der Beklagten.

Das Landgericht gab den Anträgen der Klägerin, das Kammergericht den Anträgen der Beklagten mit Ausnahme weiterer, nicht mehr verfolgter Widerklageanträge statt. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge und die Abweisung der Widerklage. Die Beklagte hat die Zulässigkeit der Revision gegen Berliner Urteile mangels Abschlusses eines Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik und Berlin in Zweifel gezogen.

Entscheidungsgründe:

An der Zulässigkeit der Revision zum Bundesgerichtshof gegen das Urteil des Kammergerichts besteht kein Zweifel. Berlin ist nach Art 1 seiner Verfassung vom 1. September 1950 (VOBl 433) ein deutsches Land. Seine Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland, die in Abs 2 und 3 des Art 1 beschlossen war, ist allerdings bisher von den derzeitigen Inhabern der deutschen Souveränität noch nicht genehmigt worden (Schreiben der Alliierten Kommandatura vom 29. August 1950 Ziff 2 b

und c - BK/O 507 75 -). Trotzdem bedurfte es keines Staatsvertrages, um die Möglichkeit der Revision zum Bundesgerichtshof gegen Urteile Berliner Gerichte zu eröffnen. Denn sowohl in der Bundesrepublik wie in Berlin sind die hierfür erforderlichen Rechtsgrundlagen ohne vorangehende vertragliche Verständigung durch inhaltsgleiche Gesetze geschaffen worden.

Im Gebiet der Bundesrepublik ist das Grundgesetz in Art 23 auch auf Berlin erstreckt worden. Soweit die Bestimmungen des Grundgesetzes die volle Mitgliedschaft Berlins im Bund zum Gegenstand haben, steht allerdings die Genehmigung der Besatzungsbehörde auch hier noch aus (Schreiben der drei westlichen Militärgouverneure vom 12. Mai 1949 Ziff 4). Das ändert aber nichts daran, daß im Gebiet der Bundesrepublik die übrigen Bestimmungen des Grundgesetzes und damit insbesondere die in Art 92 und 96 geregelte Bildung des Bundesgerichtshofs als für Berlin anwendbar erklärt worden sind. Ihre für Berlin verbindliche Kraft erhalten diese Bestimmungen durch Art 87 (3) der autonomen Berliner Verfassung, wonach vor Aufnahme Berlins in den Bund alle nicht von den Beschränkungen der Militärregierung betroffenen Bestimmungen des Grundgesetzes geltendes Recht in Berlin sein sollen, das den Bestimmungen der Berliner Verfassung vorgeht. Die Beschränkungen betreffen nur die vollberechtigte Zugehörigkeit Berlins zum Bund und sollen verhindern, daß Berlin vom Bund regiert werde (vgl auch Beschluß des BVerfGer vom 25. Oktober 1951 - 1 BvR 24/51 - = NJW 1952, 59). Die Alliierten hatten aber ausdrücklich vorgesehen, daß die Anwendung von Bundesgesetzen in Berlin durch ein entsprechendes Gesetz der verfassungsmäßigen Berliner Organe angeordnet werden könne.

Einen entsprechenden Vorbehalt enthält die Berliner Verfassung in Art 87 (2). Die für die Revisionen gegen

Berliner Urteile notwendige Bestimmung der Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs ist in Art 7 IV Ziff 42 des Berliner Vereinheitlichungsgesetzes vom 9. Januar 1951 (VOBl 99) enthalten. Sie lautet:

Der Bundesgerichtshof mit der im Bundesgebiet für ihn geltenden Verfassung ist für Berlin zuständig, soweit ihm in dem vorbezeichneten Gebiet Zuständigkeiten übertragen sind.

Diese Bestimmungen decken die Zulässigkeit der Revision.

Die von der Beklagten angeregte Prüfung des Berliner Vereinheitlichungsgesetzes auf seine Übereinstimmung mit der Berliner Verfassung entfällt. Abgesehen davon, daß nach den vorstehenden Ausführungen das Gesetz dem ausgesprochenen Ziele der Berliner Verfassung dient, das Land Berlin entsprechend dem Status der übrigen deutschen Länder zu organisieren und die Berliner Justizhoheit der Justizhoheit der anderen Länder anzugleichen, ist die Berliner Verfassung und das Berliner Vereinheitlichungsgesetz kein revisibles Recht und die Nachprüfung der Verfassungsmäßigkeit des Vereinheitlichungsgesetzes durch Art 64 der Berliner Verfassung überdies den ordentlichen Gerichten entzogen.

In der Sache selbst behandelt das Berufungsgericht beide Warenzeichen als unbenutzt. "No [REDACTED]" sei trotz Wiederherstellung normaler Fabrikationsmöglichkeiten spätestens im Jahre 1950 nicht wieder in Benutzung genommen und damit Vorratszeichen geworden. Außerdem sei es ein Zeichen mit geringer Kennzeichnungskraft wegen Verwendung des vielbenutzten Bestandteils "N [REDACTED]". Die Klägerin müsse deshalb eine gewisse Verwechslungsmöglichkeit in Kauf nehmen. "N [REDACTED]" liege zwar im Ähnlichkeitsbereich von "No [REDACTED]", sei aber nicht verwechslungsfähig. Auch eine erweiterte Verwechslungsgefahr

in der Richtung, daß "N[REDACTED]" und "No[REDACTED]" als verschiedene Güteklassen desselben Betriebes angesehen werden könnten, scheide aus, da unter "No[REDACTED]" keine Ware vertrieben werde.

Auf die Verletzung ihres Defensivzeichens "I[REDACTED]" könne sich die Klägerin nicht berufen, weil die Rechtsprechung seit langem die Zulässigkeit von Defensivzeichen von dem Nachweise eines schutzwürdigen Interesses abhängig mache. Dieses liege bei Defensivzeichen für Vorratszeichen nicht vor, da ein Defensivzeichen nur eine Berechtigung habe, wenn es die Verkehrsgeltung eines gebrauchten Zeichens schütze. Selbst wenn "N[REDACTED]" als Vorratszeichen angesehen werde, habe die Klägerin den begehrten Schutz verwirkt, da sie es zugelassen habe, daß die Beklagte sich seit Juni 1950 einen wertvollen Besitzstand unter diesem Zeichen geschaffen habe. Die übergroße Zahl der von der Klägerin damals noch unterhaltenen 800 Vorrats- und Defensivzeichen habe es besonders nahe gelegt, diejenigen Zeichen, die sie aufrecht zu erhalten wünschte, besonders intensiv zu überwachen und zu verteidigen.

Für die Verletzung des Klagezeichens "No[REDACTED]" spielt es keine Rolle, ob es benutztes Zeichen oder Vorratszeichen ist. Die Zulässigkeit von Vorratszeichen entspricht einem anerkannten Bedürfnis. Das Gesetz kennt keine Benutzungspflicht, sondern geht in § 1 WZG vom Benutzungswillen aus. Dieser ist bei Vorratszeichen grundsätzlich anzunehmen. Sie genießen daher vollen Schutz. Anhaltspunkte dafür, daß ohne Vorliegen eines aus der Eigenschaft als Vorratszeichen sich ergebenden schutzwürdigen Interesses lediglich eine unangemessene Beeinträchtigung des freien Wettbewerbs verfolgt werde (RGZ 97, 90; 111, 195) sind nicht ersichtlich. Etwas anderes ist es, ob "Nordona" ein Zeichen mit "schwacher Kennzeichnungskraft" ist (Entscheidung des Senats vom 15. Februar 1952

- I ZR 155/51 -, Nachschlagewerk Lindenmaier-Löhring Nr 2 zu § 15 WZG = Betrieb 1952 S 591).

Die Ausführungen des Berufungsgerichts, wonach die Verwendung des viel gebrauchten Bestandteils "N" die Kennzeichnungskraft des Zeichens und damit den Anspruch des Zeicheninhabers auf normale Abstandhaltung von seinem Zeichen einschränke; treffen nicht zu. Das Wortzeichen "No" erweckt, für sich allein betrachtet, in seinem Gesamteindruck keine Gedankenverbindung mit der Himmelsrichtung "N" und mit einem nach § 4 Abs 2 Ziff 1 WZG eintragungsunfähigen Hinweis auf den Herstellungsort der gekennzeichneten Ware. Die Wortprägung erweckt vielmehr mit der Bindung des Konsonanten "d" an die betonte zweite Silbe "do" sowohl in der Schreibweise wie in der Klangwirkung den Eindruck einer Phantasiebezeichnung ohne inneren Sinn. In der Kombination "Nord" würde der Konsonant "d" den harten Schlußlaut der Silbe "N" bilden und somit ein anderes Klangbild voraussetzen. Es muß deshalb von der normalen Kennzeichnungskraft des Zeichens ausgegangen werden. Dieser gegenüber hält das Verletzungszeichen "N" nicht den genügenden Abstand. Auch im Zeichen "N" ist der Konsonant "d" klanglich an den nachfolgenden Vokal gebunden, wenn auch diesmal der Ton auf der ersten Silbe liegt. Diese klangliche Verwandtschaft mit dem bis auf die Buchstaben "on" übereinstimmenden Zeichen "No" kann zur Folge haben, daß der Verbraucher, der beide Zeichen nebeneinander für Speisefette in Gebrauch sieht, zum mindesten auf den Gedanken kommt, es handle sich um zwei Sorten desselben Herstellers. Er würde so über die Herkunft der Ware getäuscht werden. Das genügt für das Vorliegen der Verwechslungsgefahr (vgl Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 6. Kap Anm 3). Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die Hinzufügung des Bildzeichens behoben.

Das Berufungsgericht hält zu Unrecht diese Gefahr bereits durch die Tatsache für ausgeschlossen, daß zur Zeit das Zeichen "No [REDACTED]" für Speisefette nicht verwendet wird. Es übersieht dabei, daß es der Feststellung tatsächlicher Verwechslungen nicht bedarf, sondern daß der Schutzanspruch schon durch die Möglichkeit von Verwechslungen im Falle der erneuten Verwendung des Zeichens ausgelöst wird. Die Klageansprüche sind daher bereits im Rahmen des § 31 WZG wegen Verletzung des eingetragenen Zeichens "No [REDACTED]" begründet. Sie sind nicht verwirkt, da keinerlei Unterlagen dafür beigebracht sind, daß die Beklagte nach Treu und Glauben damit rechnen konnte, die Klägerin werde die Benutzung des Zeichens "N [REDACTED]" dulden. Das für den Schadensersatzanspruch notwendige Verschulden der Beklagten liegt in der von ihr zum mindesten fahrlässig unterlassenen Klärung der entgegenstehenden Rechte der Klägerin.

Der Widerklageanspruch auf Löschung des Zeichens "Norda" ist noch nicht spruchreif. Die Klage ist nach § 11 Ziff. 2 und 3 WZG schlüssig erhoben. Dem Berufungsgericht kann insoweit beigepflichtet werden, daß "N [REDACTED]" als reines Defensivzeichen nicht den Erfordernissen des § 1 WZG entspricht, da es nicht zur Kennzeichnung von Waren bestimmt ist und der Zeicheninhaber nicht einmal die Absicht hat, das Zeichen zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Die uneingeschränkte Zulassung beliebiger Defensivzeichen könnte zu einer Sperrung des Marktes für andere Wettbewerber führen, der im Interesse eines gesunden Wettbewerbs vorgebeugt werden muß.

Es sind aber Fälle denkbar, in denen ein anzuerkennendes Schutzbedürfnis für die Zulassung von Defensivzeichen vorliegt. Die Rechtsprechung hat schon seit längerer Zeit vom Zeicheninhaber den Nachweis dieses

Rechtsschutzbedürfnisses gefordert, falls die Rechtsbeständigkeit des für ihn eingetragenen Defensivzeichens in Zweifel gezogen wird (RGZ 112, 160; RGZ 114, 360; RG GRUR 1943, 211). Das kann freilich nicht dazu führen, die Zulassung von Defensivzeichen für Vorratszeichen schlechthin abzulehnen, weil ein derzeit unbenutztes Zeichen über den Rahmen des ordentlichen Zeichenschutzes hinaus nicht schutzbedürftig sei. Es ist bereits ausgeführt worden, daß die tatsächliche Benutzung des Zeichens keine Voraussetzung für den Zeichenschutz darstellt, solange die Absicht der Benutzung nicht widerlegt ist. Es kann also dem Vorratszeichen auch ein zusätzlicher Schutz nicht versagt werden, der für benutzte Zeichen möglich ist. Ebenso wenig kann das Schutzbedürfnis des Zeicheninhabers allein durch den Hinweis auf die große Zahl der überhaupt für ihn eingetragenen unbenutzten Zeichen in Frage gezogen werden. Es hätte in dieser Hinsicht zum mindesten der Prüfung bedurft, ob das Zeichen "No [REDACTED]" eines zusätzlichen Schutzes bedarf und welche Schutzzeichen bereits für "No [REDACTED]" eingetragen sind. Erst dann war eine Stellungnahme zu der Frage möglich, ob etwa mit Rücksicht auf das Vorhandensein solcher Zeichen das Schutzbedürfnis der Klägerin verneint werden müsse.

Die Feststellungen des Berufungsgerichts reichen nicht aus, um über das zusätzliche Schutzbedürfnis des Zeichens "No [REDACTED]" entscheiden zu können. Der Revision konnte deshalb nur hinsichtlich der Klageanträge stattgegeben werden, während die Widerklageanträge eine

weitere Verhandlung in der Tatsacheninstanz erfordern.

Lindenmaier

Birnbach

Wilde

Bock

Nastelski