

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja zu a)

WZG § 5

E i n - T a n n e n - Z e i c h e n

- a) Zur Frage der rückwirkenden Anwendung privatrechtlicher Normen bei einem Wandel der Rechtsprechung, insbesondere im Falle der Beurteilung der Kollision eines angemeldeten Warenzeichens mit einem älteren eingetragenen Abwehrzeichen.
- b) Der Einwand des Rechtsmißbrauchs bleibt dem Anmelder eines Warenzeichens gegenüber dem Widerspruch aus einem eingetragenen Abwehrzeichen auch dann erhalten, wenn der Inhaber des Abwehrzeichens dieses nach der Anmeldung in Benutzung nimmt.
- c) Abwehrzeichen, die am 1. Januar 1968 eingetragen, aber bei der Geltendmachung von Verbotsrechten dem Einwand des Rechtsmißbrauchs ausgesetzt waren, kann dieser Einwand auch während der mit diesem Zeitpunkt in Lauf gesetzten fünfjährigen Schonfrist des § 5 Abs. 7 des Warenzeichengesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 4. September 1967 (BGBl I, 953) entgegengehalten werden.
- d) Dem Anmelder eines Warenzeichens kann eine aus einer örtlich begrenzt errungenen überragenden Verkehrsgeltung hergeleitete Verwechslungsgefahr jedenfalls dann nicht entgegengehalten werden, wenn diese im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht bestanden hatte.

BGH, Urt. v. 8. Oktober 1969 - I ZR 7/68 - OLG Stuttgart
IG Stuttgart

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 7/68

URTEIL

Verkündet am
8. Oktober 1969

Justizobersekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Fr. K
Geschäftsführer F

GmbH, vertreten durch den

K , W ,

Klägerin, Widerbeklagten
und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt -

gegen

die Firma S

Arzneimittelwerk GmbH,

D , H straße ,

Beklagte, Widerklägerin
und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte
und -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 1969 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkman, Alff und Dr. Girisch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 24. November 1967 wird auf Kosten der Klägerin und Widerbeklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

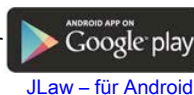
Tatbestand:

1. Die Klägerin, die im wesentlichen als Herstellerin von Bonbons bekannt geworden ist, benutzt seit vielen Jahrzehnten ein Bildzeichen, das aus drei Tannen besteht. In der ersten, naturalistisch gehaltenen Form wurde das Zeichen bereits am 2. Oktober 1894 angemeldet und unter Nr. 2 767 eingetragen. Nach weiteren Eintragungen, unter anderem eines Wortzeichens "mit den drei Tannen" (Nr. 212 898) und eines Wortzeichens "3 Tannen-Brust-Karamellen" (Nr. 232 819) erwirkte die Klägerin aufgrund Anmeldung vom 18. Juni 1930 das Bildzeichen Nr. 425 121, das drei stilisierte Tannen in einem Oval zeigt und für die Waren

"chemische Produkte für medizinische und diätische Zwecke, Hustenmittel, pharmazeutische Drogen und Präparate, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Konservierungsmittel für Lebensmittel, Klebstoffe, Fliegenfänger, Sirup, Zucker, Zuckerwaren, Hustenbonbons, Backhilfsmittel, diätetische Nahrungsmittel,



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



eingetragen ist. In dieser Form wird das Bildzeichen von der Klägerin benutzt und zwar für Hustenmittel - insbesondere Brustkaramellen und Eukalyptusbonbons - sowie für Süßwaren (Bonbons, Drops, Pfefferminz), Malzextrakt und Traubenzucker.

Am 24. August 1932 meldete die Klägerin ferner ein Bildzeichen an, das e i n e Tanne im Oval darstellt und das unter Nr. 463 512 für die Waren

"chemische Produkte für medizinische Zwecke,
pharmazeutische Drogen und Präparate, Konser-
vierungsmittel für Lebensmittel, Hustenmittel,
Sirup, Zuckerwaren, diätetische Nahrungsmittel,
Malz"

eingetragen worden ist. Dieses Zeichen hat die Klägerin zunächst nur als Abwehrzeichen zugunsten ihrer 3-Tannen-Zeichen eintragen lassen. Im zweiten Rechtszug des vorliegenden Rechtsstreits, und zwar im September 1967, hat sie jedoch die Benutzung auch dieses Zeichens für Spitzwegerich-Bonbons aufgenommen.

2. Die Beklagte, die Arzneimittel erzeugt und vertreibt, verwendet seit 1951 zur Kennzeichnung ihrer Erzeugnisse und auf ihren Geschäftspapieren und dergleichen ein Bildzeichen, das in einem dunklen Kreis ein helles Balkenkreuz und in diesem - dunkel ausgespart - e i n e stilisierte Tanne aufweist. Dieses Zeichen hat sie am 21. April 1951 unter Nr. St 652/2 Wz beim Deutschen Patentamt zur Eintragung angemeldet. Der von der Klägerin hiergegen aus ihrem E i n -Tannen-Zeichen Nr. 463 512 erhobene Widerspruch hatte vor dem Beschwerdesenat des Patentamts Erfolg; dieser stellte mit Beschluß vom 28. November 1956 die Übereinstimmung der Zeichen fest.

3. Mit der vorliegenden, sowohl auf das Ein-Tannen-Zeichen als auch auf die 3-Tannen-Zeichen gestützten Klage fordert die Klägerin von der Beklagten Unterlassung der Benutzung ihres Zeichens für **A r z n e i m i t t e l**, sowie entsprechende Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Sie behauptet, für ihr 3-Tannen-Zeichen außergewöhnlich starke Verkehrsgeltung zu besitzen. Daraus folge die Gefahr der Verwechslung auch dieses Zeichens mit dem Ein-Tannen-Zeichen der Beklagten.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben, mit der sie Einwilligung der Klägerin in die Eintragung ihres am 21. April 1951 angemeldeten Bildzeichens für die Waren

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen"

begehrt. Sie stützt die Widerklage auf den Defensivcharakter des Ein-Tannen-Zeichens der Klägerin; es stelle einen Rechtsmißbrauch dar, aus diesem Zeichen Widerspruch gegen die Zeichenanmeldung zu erheben. Die Parteien haben jahrelang über eine außergerichtliche Erledigung des Eintragungsbegehrens der Beklagten verhandelt und in diesem Rahmen insbesondere das Ergebnis eines von der Klägerin mit einem Dritten geführten Rechtsstreit abgewartet. Zur Klage leugnet die Beklagte sowohl die behauptete Verwechslungsgefahr, als auch die Gleichartigkeit der von ihr vertriebenen Waren mit den in den Verzeichnissen der Klagezeichen eingetragenen Waren, jedenfalls soweit derartige Waren im Geschäftsbetriebe der Klägerin geführt werden. Hilfsweise hat die Beklagte Verwirkung der Klageansprüche geltend gemacht.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die dagegen von der Klägerin eingelegte Berufung ist vom Oberlandesgericht zurückgewiesen worden. Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klage und den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter.

Entscheidungsgründe:

Ansprüche aus dem Ein-Tannen-Zeichen der Klägerin weist das Berufungsgericht deshalb ab, weil dieses Zeichen unstreitig ein nur zur Verteidigung des tatsächlich benutzten 3-Tannen-Zeichens bestimmtes Abwehrzeichen sei, aus dem nach den in der Rechtsprechung (BGHZ 32, 133 - Dreitannen) entwickelten Grundsätzen Ansprüche gegen Dritte nur hergeleitet werden könnten, soweit der Schutzzumfang des Hauptzeichens reiche. Mit dem Hauptzeichen, nämlich dem 3-Tannen-Zeichen, sei aber das angegriffene Bildzeichen nicht verwechselbar. Dabei stellt das Berufungsgericht unter Heranziehung eines in dem Rechtsstreit der Klägerin gegen die Firma H S und gegen eine Kolonialwarengroßhandlung Ha eingeholten Gutachtens des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 6. Dezember 1961 fest, daß das Hauptzeichen der Klägerin bei etwa einem Viertel bis einem Drittel der als beteiligte Verkehrskreise in Betracht zu ziehenden Käufer von Zuckerwaren als Hinweis auf die Waren der Klägerin bekannt sei. Damit sei deren Zeichen zwar weit bekannt, aber noch nicht als überragendes Zeichen anzusehen. Seine Kennzeichnungskraft beruhe nicht auf dem Symbol der Tanne, dem keine besondere Unterscheidungskraft zukomme, sondern auf der dreimaligen Verwendung dieses Symbols, die auch durch die Verwendung des Wortzeichens "mit den drei Tannen" unterstrichen worden sei. Das Ein-Tannen-Zeichen der Beklagten wahre hiervon einen genügenden Abstand.

Die hiergegen von der Revision erhobenen Angriffe sind nicht begründet.

I. Ansprüche aus dem Ein-Tannen-Zeichen Nr. 463 512.

1. Als dieses Bildzeichen im Jahre 1932 angemeldet und sodann eingetragen wurde, war es von der Klägerin unstreitig als Abwehrzeichen für ihre 3-Tannen-Bildzeichen vorgesehen. Die Klägerin beabsichtigte nicht, es zur Unterscheidung ihrer Erzeugnisse von Waren anderer Hersteller zu benutzen. Sie war an einer solchen Benutzung durch eine Vereinbarung mit der Firma R S AG in F gehindert, die gegen die Eintragung dieses Zeichens der Klägerin Widerspruch aufgrund eines älteren, gleichfalls eine stilisierte Tanne enthaltenden Bildzeichens Nr. 296 733 erhoben hatte und diesen Widerspruch im Jahre 1933 nur gegen die Verpflichtung der Klägerin zurückgenommen hatte, sich auf dieses Zeichen lediglich zu Defensivzwecken zu berufen. Das Zeichen der Klägerin war hiernach auch nicht in zweiter Linie für eine spätere Benutzung vorgesehen; es sollte vielmehr ausschließlich Abwehrzwecken dienen. Die für Vorratszeichen anzuwendenden Rechtsgrundsätze scheiden daher für die rechtliche Beurteilung aus.

Das Hauptzeichen, dessen Schutz dieses Abwehrzeichen dienen sollte, war nun aber im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens der Beklagten (1951), auch in der jetzt verwendeten stilisierten Form, schon lange (seit 1894, in wechselnden Ausführungen seit 1912 bis 1930) eingetragen. Unter Zugrundelegung der von dem früheren I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs für Abwehrzeichen entwickelten Rechtsgrundsätze handelte die Klägerin daher im Jahre 1951 rechtsmißbräuchlich, wenn sie aufgrund dieses Abwehrzeichens Widerspruch gegen die Zeichenanmeldung der Beklagten erhob.

Die Klägerin kann aus dem gleichen Grunde aus diesem Zeichen auch nicht gegen die Verwendung des angegriffenen, noch nicht eingetragenen Zeichens durch die Beklagte mit der Unterlassungsklage vorgehen. Denn der Inhaber eines nach Ablauf der Einführungszeit des Hauptzeichens dem Einwand des Rechtsmißbrauchs ausgesetzten reinen Abwehrzeichens handelt, wenn er Verbietsrechte gegenüber der Verwendung eines Warenzeichens durch Dritte geltend macht, nicht nur dann rechtsmißbräuchlich, wenn dieser Dritte sich auf das Recht an einem e i n g e t r a g e n e n jüngeren Warenzeichen stützt, sondern auch dann, wenn er das Zeichen ohne Eintragung benutzt. Der für den Rechtsmißbrauch maßgebende Grund ist nämlich in beiden Fällen gegeben; er liegt in der unangemessenen, jedenfalls nach Ablauf der Einführungszeit bezüglich des Hauptzeichens mit den Zwecken des Warenzeichenrechts unvereinbaren Behinderung Dritter in der Zeichenwahl aufgrund eines Zeichens, hinsichtlich dessen nicht nur eine tatsächliche Benutzung - zu der das Gesetz damals nicht zwang -, sondern erklärtermaßen auch der Wille zur Benutzung fehlt, eines Zeichens also, das dem in § 1 WZG zum Ausdruck gelangten Zweck des Warenzeichenrechtes überhaupt nicht zu dienen bestimmt ist. Das kann der mit der Unterlassungsklage in Anspruch Genommene durch den Einwand des Rechtsmißbrauchs in gleicher Weise geltend machen, wie gegenüber einem Vorratszeichen, das infolge langjähriger Nichtbenutzung als schutzunwürdig anzusehen ist. Ob bei einem derartigen Rechtsmißbrauch, wie in den Fällen des Vorratszeichens, außerdem ein Anspruch des Dritten auf Löschung des Abwehrzeichens gegeben ist (so BGHZ 10, 211, 214 - Nordona - und die herrschende Meinung im Schrifttum; dahingestellt in BGH GRUR 1967, 89, 93 - Rose; dagegen BGHZ 32, 133 ff), braucht im vorliegenden Falle nicht entschieden zu werden, da eine Löschungsklage nicht erhoben ist.

2. Der Einwand des Rechtsmißbrauchs kann allerdings - wie allgemein - so auch gegenüber dem Abwehrzeichen nachträglich entfallen, wenn die für die rechtliche Beurteilung maßgebenden Verhältnisse sich geändert haben. Wenn z.B. ein Warenzeichen, das nach seiner Eintragung zunächst Abwehrzwecken gedient hatte, schon seit langem in Benutzung genommen ist und dem im Zeitpunkt der Inbetriebnahme keine Kennzeichnungsrechte Dritter entgegenstanden, so könnte dem Zeichen der rechtliche Schutz nicht mehr abgesprochen werden. Die hier erhobenen Klageansprüche lassen sich jedoch auch unter diesem Gesichtspunkt nicht begründen. Denn die Klägerin hat ihr Abwehrzeichen erst im September 1967 und damit in einem Zeitpunkt in Benutzung genommen, in welchem die Beklagte das angegriffene Zeichen schon seit langem verwendet und es überdies zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet hatte. Beides war in einem Zeitpunkt geschehen, als aus dem Abwehrzeichen der Klägerin nach den in BGHZ 32, 133 ff dargelegten Grundsätzen bereits keine Verbotungsrechte mehr hergeleitet werden konnten. Der damit zugunsten der Beklagten schon für den Zeitpunkt der Anmeldung entstandene Einwand des Rechtsmißbrauchs ist nicht dadurch entfallen, daß die Klägerin ihr Abwehrzeichen im Jahre 1967 in Benutzung nahm. Meldet ein Dritter nach Ablauf der dem Hauptzeichen zuzubilligenden Einführungszeit ein mit dem nunmehr dem Einwand des Rechtsmißbrauchs ausgesetzten Abwehrzeichen, nicht aber mit dem Hauptzeichen verwechselbares Warenzeichen zur Eintragung an, so verliert er nach dem im Zeichenrecht allgemein geltenden, an den Zeitpunkt der Anmeldung anknüpfenden Prioritätsgrundsatz diesen Einwand nicht dadurch, daß der Inhaber des Abwehrzeichens nachträglich zur Benutzung übergeht. Der Inhaber des ursprünglichen Abwehrzeichens kann deshalb nach Ingebrauchnahme dieses Zeichens gegenüber dem

Anmelder eines jüngeren Zeichens nicht den Zeitrang der Anmeldung des Abwehrzeichens in Anspruch nehmen.

3. Die Revision meint, die erst im Jahre 1960 von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die Einschränkung des Schutzbereichs von Abwehrzeichen dürften aus Gründen der Rechtssicherheit nicht auf so weit wie hier zurückliegende Sachverhalte angewandt werden. Dem kann nicht beigetreten werden. Die rechtsprechende Tätigkeit schafft, wenn sie bei unveränderter Gesetzeslage gleichliegende Sachverhalte in geänderter Weise beurteilt, dem Grundsatz nach kein neues Recht; wenn die Rechtsprechung sich ändert, geht sie regelmäßig davon aus, daß sie die Rechtslage lediglich klarer als bisher erkenne. Das schließt freilich nicht aus, auf einen Wandel der Rechtsprechung diejenigen Grundsätze entsprechend anzuwenden, die bei rückwirkenden Gesetzen zu beachten sind, vorausgesetzt, daß eine solche Analogie nach Lage der Sache geboten ist. Das kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Wandel der Rechtsprechung auf einer nachträglich eingetretenen Veränderung der zugrunde liegenden Verhältnisse beruht und in seiner faktischen Bedeutung einer Gesetzesänderung gleichkommt und wenn ferner Gründe der materiellen Gerechtigkeit oder der Rechtssicherheit einer belastenden oder rechtsvernichtenden Rückwirkung entgegenstehen. Insoweit bestehen jedoch im Falle der im Jahre 1960 (BGHZ 32, 133) eingetretenen Fortentwicklung der Rechtsprechung keine Bedenken gegen die Rückwirkung. Es handelt sich um eine Kollision von Warenzeichenrechten und damit um einen Streit auf privatrechtlicher Ebene unter Gleichgeordneten. Rechtsgrundsätzliche Bedenken bestehen gegen die rückwirkende Anwendung geänderter Rechtsauffassung in derartigen Fällen nicht. Auch der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes, der bei

der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Rückwirkung von Gesetzen zu beachten ist (vgl. BVerfGE 18, 135, 144; Knittel, Zum Problem der Rückwirkung bei einer Änderung der Rechtsprechung, 1965, S. 53), steht im Streitfall der rückwirkenden Anwendung der neuen Rechtsprechung nicht entgegen. Das Abwehrzeichen entsprach nicht etwa einem besonders zugelassenen Rechtsinstitut; es stellte und stellt vielmehr nur ein Warenzeichen dar, bei dem wegen Fehlens eines Benutzungswillens in besonderem Maße die Frage zu prüfen war und ist, ob seine Geltendmachung gegen Dritte einen Mißbrauch darstellt. Die Grenze, innerhalb der ein Mißbrauch zu bejahen ist, liegt aber nie genau fest. Hierdurch unterscheidet sich der Streitfall von dem Problem der Rückwirkung geänderter Rechtsauffassung über die Neuheitsschädlichkeit ausgelegter Unterlagen einer Patentanmeldung (dazu vgl. BGHZ 18, 81; 37, 219). Vor allem handelte es sich bei dem Wandel der Rechtsprechung im Jahre 1960 um die vom Schrifttum seit langem geforderte Abstellung eines ausgesprochenen Mißbrauchs, der schon im Jahre 1951 erkennbar ein Mißbrauch gewesen ist. Das ergibt sich insbesondere aus der Entwicklung der Rechtsprechung schon des Reichsgerichts, die diesem Mißbrauch von Abwehrzeichen in zunehmendem Maße entgegengetreten ist. Ein berechtigtes Vertrauen in den Fortbestand der damals von der Rechtsprechung gezogenen Grenzen, das allein geeignet wäre, auch im Falle einer Gesetzesänderung den Vertrauensschutz gegen rückwirkende Anwendung zu begründen, war hiernach nicht zu bejahen. Zu Recht hat deshalb auch die im Jahre 1960 ergangene Entscheidung die geänderte Rechtsauffassung auf den damals zu prüfenden, gleichfalls zurückliegenden Sachverhalt angewendet.

Der Hinweis der Revision auf die Entscheidung BGHZ 44, 60 - Agyn - geht fehl. Dort ist ausgeführt, daß der Einwand der Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens nicht in das Widerspruchsverfahren gehört. Das hat aber mit der Frage der rückwirkenden Anwendung eines in der Rechtsprechung entwickelten Grundsatzes nichts zu tun.

4. An diesem Rechtszustand hat sich auch durch das am 1. Januar 1968 in Kraft getretene sogenannte Vorabgesetz vom 4. September 1967 (BGBl I, 953) nichts zugunsten des Inhabers eines alten schutzunwürdigen Abwehrzeichens geändert. Der durch das Vorabgesetz eingeführte mittelbare Benutzungszwang ist dahin geregelt, daß nach Ablauf von 5 Jahren seit der Eintragung unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 7 WZG kein Widerspruch mehr auf ein Zeichen gestützt werden kann, das unbenutzt geblieben ist, und daß ein solches Zeichen auf Antrag gelöscht werden kann, wenn nicht Umstände vorlagen, unter denen die Benutzung nicht zumutbar war (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG). Diese Regelung bezweckt den Abbau von Schwierigkeiten, die sich aus der Überfüllung der Zeichenrolle ergeben hatten, nicht aber eine pauschale Beurteilung aller eingetragenen Warenzeichen ohne Rücksicht auf Einwendungen, die ihnen etwa schon vor dem Inkrafttreten des Vorabgesetzes entgegengehalten werden konnten. Abwehrzeichen, die bereits am 1. Januar 1968 eingetragen, aber dem Einwand des Rechtsmißbrauchs ausgesetzt waren, haben durch die Neuregelung daher nicht eine Aufwertung dahin erfahren, daß ihnen während einer mit diesem Zeitpunkt beginnenden Schonfrist von 5 Jahren der Einwand des Rechtsmißbrauchs nicht mehr entgegengehalten werden könnte (Hefermehl, GRUR 1968, 486 f; Nastelski, MA 1968, 319, 321; Kraft, GRUR 1968, 123, 128; ebenso für alte Vorratszeichen das zur Veröffentlichung bestimmte Urteil des Senats vom 27. Juni 1969 - I ZR 125/67).

II. Auch aus dem benutzten Drei-Tannen-Zeichen stehen der Klägerin die geltend gemachten Klageansprüche nicht zu.

1. Die Beklagte benutzt, wie aus dem übereinstimmenden Parteivorbringen zu entnehmen ist, das angegriffene Ein-Tannen-Zeichen für Arzneimittel; unter diesen befinden sich Hustenmittel in flüssiger Form und in Gestalt von Tabletten.

Die als Klagegrundlage herangezogenen Warenzeichen enthalten in ihren Warenverzeichnissen zwar auch Warenarten, die mit Arzneimitteln, insbesondere Hustenmitteln, als gleichartig anzusehen sind. Aus diesen Zeichen als solchen kann die Klägerin jedoch die Klageansprüche schon deshalb nicht herleiten, weil diesen 3-Tannen-Zeichen, wenn man von dem durch die Eintragung begründeten *n o r - m a l e n* Schutzzumfang ausgeht, ein das angegriffene Bildzeichen umfassender Schutzzumfang nicht beigemessen werden kann. Das erkennt offenbar auch die Klägerin nicht, denn sie stützt die Klage vornehmlich auf die starke *V e r k e h r s g e l t u n g* ihres 3-Tannen-Bildzeichens, die sie sogar für überragend hält.

Bei dieser Sachlage kann für die entscheidungserhebliche Frage der Verwechslungsgefahr auf sich beruhen, ob und in welchem Umfang die bei den einzelnen Zeichen eingetragenen Warenverzeichnisse auch Waren enthalten, die in dem Geschäftsbetrieb der Klägerin nicht geführt werden, und ferner, ob die von der Klägerin geführten Waren mit dem gesamten Bereich der von der Beklagten geführten Arzneimittel im zeichenrechtlichen Sinne gleichartig sind. Denn die von der Klägerin in Anspruch genommene starke Verkehrsgeltung erstreckt sich nur auf die Waren, welche die Klägerin

seit langem führt, nämlich Zuckerwaren (Brustkaramellen, Drops, Bonbons, Pfefferminz, Malzextrakt und Traubenzucker). Es fragt sich deshalb, ob die Waren, für welche die Beklagte das angegriffene Zeichen benutzt, den Waren, für welche das Hauptzeichen der Klägerin starke Verkehrsgeltung errungen hat, immerhin so nahestehen, daß trotz der zwischen beiden Zeichen bestehenden Unterschiede die Gefahr von Verwechslungen im Hinblick auf die Verkehrsgeltung des Zeichens der Klägerin bejaht werden kann.

2. Bei Beurteilung dieser Frage kann mit dem Berufungsgericht davon ausgegangen werden, daß mit diesen Waren der Klägerin jedenfalls die von der Beklagten vertriebenen Hustenmittel als im zeichenrechtlichen Sinne gleichartig anzusehen sind; die übrigen von der Beklagten geführten Arzneimittel stehen ihnen ferner. Die Entscheidung hängt insoweit daher davon ab, ob zwischen dem 3-Tannen-Zeichen der Klägerin und dem Ein-Tannen-Zeichen der Beklagten, wenn dieses auf den bezeichneten Warengeländen verwendet wird, die Gefahr einer Verwechslung im Rechtssinne besteht. Dies hat das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei verneint.

a) Das Berufungsgericht spricht nicht etwa, wie die Revision anzunehmen scheint, dem Klagezeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ab. Es folgert diese vielmehr aus dessen Verkehrsbekanntheit. Dabei geht es in tatsächlicher Würdigung ohne erkennbaren Rechtsirrtum zunächst davon aus, daß das Symbol einer Tanne überhaupt und insbesondere auf dem hier fraglichen Warengelände keine "besondere" Kennzeichnungskraft aufweise. Soweit das Berufungsgericht sich dabei auf die Tatsache stützt, daß dieses Symbol auch von verschiedenen dritten Unternehmen

als Warenzeichen benutzt werde, handelt es sich ersichtlich nur um eine zusätzliche Erwägung, die im einzelnen zwar - wie der Revision zuzugeben ist - nicht frei von Rechtsirrtum ist, aber das Ergebnis der Entscheidung nicht beeinflußt. Insbesondere weist die Art der Stilisierung des Klagezeichens keine Besonderheiten auf, die diesem Zeichenbestandteil schon von Natur aus eine besondere Kennzeichnungskraft verschaffen würden.

Gleichfalls ohne Rechtsverstoß sieht das Berufungsgericht sodann das von Haus aus besonders kennzeichnende Merkmal des Klagezeichens in der D r e i z a h l des Tannensymbols. Auch diese Würdigung liegt im wesentlichen auf dem Gebiete der tatsächlichen Beurteilung und erscheint rechtsirrtumsfrei, zumal die Klägerin in ihrer Werbung durch Verwendung des Wortzeichens "mit den drei Tannen" die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise gerade hierauf gelenkt hat. Zutreffend hat schon das Landgericht hervorgehoben, daß dies auch durch die Ergebnisse der Meinungsumfrage bestätigt worden sei.

Das Berufungsgericht hat ferner berücksichtigt, daß die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens durch dessen langjährigen umfangreichen Gebrauch gestärkt worden ist; es bezeichnet das Klagezeichen als weit bekannt, aber nicht als ein Warenzeichen mit sogenannter überragender Verkehrsgeltung. Mit dem Landgericht stellt es insoweit aufgrund der Meinungsumfrage fest, daß dieses Zeichen bei $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3}$ der beteiligten Verkehrskreise, nämlich der Käufer von Zuckerwaren, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen bekannt sei. Eine Verkehrsdurchsetzung in diesem Umfang ist für eine Massenware der vorliegenden Art zwar als stark, aber nicht als überragend in dem von

der Rechtsprechung entwickelten, einen besonders weiten Schutzzumfang rechtfertigenden Sinne anzusehen.

b) Hiergegen erhebt die Revision die Sachrüge, es habe innerhalb des Bundesgebiets zwischen Regionen stärkerer und schwächerer Verkehrsgeltung unterschieden werden müssen. Im südwestdeutschen Raum komme dem 3-Tannen-Zeichen mit etwa 50 v.H. eine überragende Verkehrsgeltung zu; das führe dazu, daß mindestens in diesem Raum die Verwechslungsgefahr zu bejahren sei.

Der Revision kann in dieser Frage im Ergebnis nicht beigetreten werden. Die Rechtsprechung billigt zwar einer örtlich begrenzten Ausstattung den Schutz des § 25 WZG für den Bereich zu, in dem die erforderliche Verkehrsanerkennung errungen ist. Die aus einer örtlich begrenzt errungenen ü b e r r a g e n d e n Verkehrsgeltung herzu leitende gesteigerte Verwechslungsgefahr kann aber jedenfalls nicht gegenüber Dritten geltend gemacht werden, die in dem Zeitpunkt, als dieser Grad der Verkehrsanerkennung erworben wurde, bereits Inhaber eines Warenzeichens oder einer Ausstattung waren, die bei Zugrundelegung normaler Verkehrsdurchsetzung des Klagezeichens mit diesem nicht verwechselbar waren. Dasselbe muß auch zugunsten des Anmelders eines Warenzeichens gelten; er braucht sich insoweit nach dem Prioritätsgrundsatz nur die bereits im Zeitpunkt seiner Anmeldung gegeben gewesene Verkehrsdurchsetzung entgegenhalten zu lassen. Die Klägerin hat aber nicht substantiiert behauptet, auch schon im Jahre 1951 im südwestdeutschen Raum überragende Verkehrsgeltung besessen zu haben. Die Rückrechnung in der von ihr selbst vorgelegten, zum Inhalt ihres Vorbringens gemachten Meinungsumfrage läßt auf das Gegenteil schließen, zumal die Klägerin insoweit auch für

das Jahr 1961 nicht mehr als einen Durchsetzungsgrad von etwa 50 v.H. behauptet. Es bedarf deshalb keiner Prüfung, ob die zur örtlich begrenzten Ausstattung entwickelten Grundsätze überhaupt auf den Fall übertragen werden können, daß gegen die Eintragung eines Warenzeichens Widerspruch unter Berufung auf eine durch gesteigerte Verkehrsgeltung nur in bestimmten Wirtschaftsgebieten gegebene Verwechslungsgefahr eingelegt wird.

c) Ohne Rechtsverstoß zu Ungunsten der Klägerin ist das Berufungsgericht hiernach von einer Verkehrsgeltung des 3-Tannen-Zeichens ausgegangen, die zwar einen beachtlichen Grad erreicht hat, die aber nicht als überragende Verkehrsgeltung anzusehen ist.

Bei Zugrundelegung dieser für den Revisionsrechtzug bindenden Feststellungen genügen die bestehenden Zeichenunterschiede, um die Gefahr einer Verwechslung in irgendeinem von der Rechtsprechung entwickelten Sinne auszuschließen. Besondere Bedeutung kommt hierbei, worauf schon das Landgericht hingewiesen hatte, dem verhältnismäßig großen Abstand der beiderseitigen Warenbereiche zu. Die Beklagte vertreibt Arzneimittel, die Klägerin Zuckerwaren; die erstgenannten Waren werden nur über Apotheken vertrieben, wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat. Sie unterscheiden sich nach der maßgebenden Auffassung der hier angesprochenen Verkehrskreise auch durch die Form (Flüssigkeiten, Tabletten) von den von der Klägerin vertriebenen Zuckerwaren. Das trifft auch für die den Waren der Klägerin noch am nächsten stehenden Waren, nämlich die Hustenmittel der Beklagten zu. Bei Verwendung des angegriffenen Zeichens für die Waren, für die die Beklagte sie bisher benutzt hat, kann daher eine Verwechslungsgefahr nicht

bejaht werden. Die übrigen von der Beklagten vertriebenen Arzneimitteln stehen den Waren der Klägerin noch ferner. Daß etwa die Gefahr einer künftigen Benutzung des angegriffenen Zeichens für Waren bestehe, die denen der Klägerin näherstehen als die bisher von der Beklagten vertriebenen Waren, hat die Klägerin nicht dargetan.

d) Die Revision ist hiernach unbegründet, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klageansprüche richtet.

III. Die Widerklage auf Einwilligung der Klägerin in die Eintragung des im Jahre 1951 von der Beklagten angemeldeten Bildzeichens ist vom Berufungsgericht mit Recht für begründet erachtet worden.

1. Die Klägerin hatte ihren Widerspruch nur auf das Abwehrzeichen gestützt, das nach dem unter I und II Dargelegten dem Einwand des Rechtsmißbrauchs ausgesetzt war. Das genügt zum Erfolg der Eintragungsbewilligungsklage, soweit das Ein-Tannen-Zeichen der Klägerin infrage steht; denn diese Klage ist immer dann begründet, wenn von dem Anmelder unbeschadet der von ihm nach § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG hinzunehmenden Feststellung der Zeichenübereinstimmung ein materiellrechtlicher Grund geltend gemacht werden kann, aus dem sich ergibt, daß der Widerspruch ihm gegenüber zu Unrecht erhoben wird. Voraussetzung der Verurteilung zur Bewilligung der Eintragung ist danach nicht ein materiellrechtlicher Anspruch aus unerlaubter Handlung (§§ 1 UWG, 823 Abs. 1, 826 BGB) oder aus vertraglichen Beziehungen; es genüge vielmehr, wenn der Widersprechende sein Recht aus dem älteren Abwehrzeichen dem Anmelder gegenüber nach dem materiellen Recht mißbräuchlich ausübt. Das Begehren der Einwilligung stellt daher

in diesen Fällen seiner Natur nach nur die Geltendmachung eines Einwandes gegenüber dem älteren Recht dar, mit dem das Gesetz den Anmelder aus Gründen der Kompetenzverteilung auf den Weg einer besonderen Klage vor dem ordentlichen Gericht verweist.

2. Nach der auf die vorliegende, noch vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 4. September 1967 erhobene Klage anzuwendenden früheren Fassung des § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG ist die Eintragungsbewilligungsklage an keine Frist gebunden. Ob auch nach dem früheren Rechtszustand gleichwohl eine zeitliche Begrenzung im Einzelfall aus Gründen der Rechtssicherheit oder unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung zu ziehen sein kann, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung. Die Parteien haben nach der am 28. November 1956 erfolgten Feststellung der Zeichenübereinstimmung immer wieder über das Verlangen der Beklagten nach Eintragung ihres Ein-Tannen-Zeichens verhandelt und dabei insbesondere vereinbart, das Ergebnis eines anderen Rechtsstreits über die Verwechselbarkeit des 3-Tannen-Zeichens der Klägerin mit einem Ein-Tannen-Zeichen abzuwarten. Wie im Verhältnis der Beklagten zu Dritten zu entscheiden wäre, die inzwischen ein ähnliches Zeichen angemeldet haben, kann hierbei auf sich beruhen.

3. Die Klägerin beruft sich gegenüber der Widerklage auch auf ihr älteres Hauptzeichen. Das ist an sich zulässig. Ebenso, wie der die Einwilligung in die Eintragung begehrende Anmelder jeden materiellrechtlichen Gesichtspunkt geltend machen kann, aus dem sein Verlangen begründet erscheint, ist auch der Beklagte nicht auf eine Rechtsverteidigung aus dem Zeichen beschränkt, auf das er

seinen Widerspruch gestützt hatte. Er kann vielmehr andere ältere Zeichenrechte nachschieben. Das ergibt sich einmal daraus, daß die Nichterhebung eines Widerspruchs keine Ausschlußwirkung hat, und auch daraus, daß im Eintragungsbewilligungsstreit der gesamte Bereich der Rechtsbeziehungen der Streitteile, soweit er die Kollision beider Zeichen betrifft, zur Entscheidung gestellt werden kann. Die Klägerin und Widerbeklagte kann daher dem hier von der Beklagten und Widerklägerin erhobenen Einwand des Rechtsmißbrauchs aus dem Abwehrzeichen den Gegen einwand entgegensetzen, das angemeldete Zeichen könne im Hinblick auf eines ihrer übrigen älteren Zeichen nicht eingetragen werden.

Auch dieser Einwand ist jedoch nicht begründet. Die Prüfung ist insoweit zwar nicht, wie im Rahmen der Klageanträge, auf die von der Beklagten tatsächlich mit dem angemeldeten Zeichen gekennzeichneten Warenarten zu beschränken. Vielmehr sind bei der im Rahmen der §§ 5, 6 WZG zu entscheidenden Frage der Zeichenübereinstimmung alle angemeldeten Waren der Beklagten zu berücksichtigen. Insoweit könnten sich bei Zugrundelegung einer gesteigerten Verkehrsgeltung des Hauptzeichens der Klägerin Bedenken gegen eine Verneinung der Verwechslungsgefahr ergeben, wenn etwa Arzneimittel auf dem Gebiete der Atmungswege in Form von Zuckerwaren (Hustenbonbons) mit dem angemeldeten Zeichen versehen werden würden. Dabei könnte es allerdings auch auf den Vertriebsweg ankommen. Eine entsprechende Einschränkung des der Anmeldung der Beklagten beigegebenen Warenverzeichnisses (hier "Arzneimittel") ist jedoch nicht geboten, denn die Klägerin hat nicht geltend gemacht, daß sie bereits im Zeitpunkt der Anmeldung (1951) den für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Grad von

Verkehrsgeltung für ihr Hauptzeichen errungen gehabt habe. Es ist allerdings nicht auszuschließen, daß die Beklagte nach dem Gang der außergerichtlichen Verhandlungen der Klägerin gegenüber verpflichtet ist, ihr Zeichen nicht für Waren der bezeichneten Art (Hustenbonbons) zu verwenden. Im Laufe des Rechtsstreits hat die Beklagte hierzu geltend gemacht, derartige Hustenbonbons seien nicht unter den Begriff der Arzneimittel zu bringen, und die Klägerin ist dem nicht entgegengetreten. Auch die Revision ist auf diesen Punkt nicht mehr zurückgekommen.

4. Auch hinsichtlich der Widerklage war die Revision der Klägerin hiernach zurückzuweisen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Krüger-Nieland

Pehle

Sprenkmann

Alff

Girisch