

Nachschlagewerk: ja
Ämtliche Sammlung: nein

2128 030

WZG §§ 1, 5

- a) Bei der Frage, ob im Zeichenverletzungsstreit im Warenverzeichnis der Inhaberin des Klagezeichens eingetragene Waren bei Prüfung der Warengleichartigkeit zu berücksichtigen sind oder ob es sich insoweit um unzulässige Vorratswaren handelt, haben Waren, die von selbständigen Tochterunternehmen der Zeicheninhaberin geführt werden, außer Betracht zu bleiben.
- b) Vorratswaren sind bei Prüfung der Warengleichartigkeit nur zu berücksichtigen, wenn der Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Zeicheneintragung auf sie ausgedehnt worden ist. Die Angemessenheit des Zeitraums richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere der Art und Größe des Geschäftsbetriebes des Zeicheninhabers.

BGH, Urt. v. 3. Juni 1964 - Ib ZR 140/62

OLG Hamburg
LG Hamburg

Ib ZR 140/62

Verkündet am 3. Juni 1964
[REDACTED], Justizangestellter,
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma F [REDACTED] und K [REDACTED] GmbH, L [REDACTED] (Baden),
Fr [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch ihre Geschäftsführer,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

1. die offene Handelsgesellschaft in Firma Vertriebsge-
sellschaft Fritz L [REDACTED], Ki [REDACTED],
Andreas-G [REDACTED]-Straße [REDACTED],

2. die Firma N [REDACTED] Kakao- und Schokoladenfabrik GmbH,
Fl [REDACTED] vertreten durch ihre Geschäftsführer,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 22. Mai 1964 unter Mit-
wirkung der Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Jungbluth,
Pehle, Dr. Sprenkmann und Dr. Mösl

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats
des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg
vom 24. Mai 1962 wird auf Kosten der Klägerin
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Parteien streiten darüber, ob die Klägerin, die in ihrem Geschäftsbetrieb vornehmlich Kaffee und Kaffee-Ersatz vertreibt, und für die die nicht benutzten Warenzeichen "Kater" und "Kathr" eingetragen sind, den beklagten den Vertrieb von Pralinen mit Likörfüllung unter der Marke "Schwarzer Kater" verbieten kann.

Das unter der Nr. 534 853 eingetragene Wortzeichen "Kater" der Klägerin war aufgrund einer Anmeldung vom 4. Februar 1913 ursprünglich nur in Österreich geschützt. Es wurde nach dem Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich durch Eintragung vom 17. Juli 1941 in die Zeichenrolle des Reichspatentamtes übernommen und erstreckte sich mit Zeitrang vom 14. März 1938 auf das gesamte damalige Reichsgebiet. Das Deutsche Patentamt in München hat das Zeichen aufrechterhalten und seine Schutzdauer mit Wirkung vom 4. Februar 1953 verlängert. Die Eintragung besteht für sämtliche Waren der Klassen 26a bis 26e, u.a. für Kaffee, Kaffee-Ersatz, Kakao und Schokolade. Die Klägerin besitzt außerdem mehrere Zeichen mit dem Wort "Kathreiner" mit Zeitrang z.T. seit 1901 sowie das Zeichen "Kathr" (ZR Nr. 168 482) mit Zeitrang vom 29. März 1912. Das Zeichen "Kathr" ist u.a. für die Waren Kakao, Tee und Schokolade eingetragen. Wie die Parteien übereinstimmend vortragen, hat das Zeichen "Kathreiner" Verkehrsgeltung erlangt.

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Beklagte zu 1 beliefert den Markt seit einigen Jahren mit einem schwarzen Johannisbeerlikör unter der Marke "Schwarzer Kater", die sie sich als Warenzeichen für Spirituosen hat schützen lassen. Vor einiger Zeit ist die Beklagte zu 1 auch zum Vertrieb von Schokoladenpralinen übergegangen, die mit ihrem schwarzen Johannisbeerlikör gefüllt sind. Die Beklagte zu 2 stellt die Pralinen her und füllt sie mit dem von der Beklagten zu 1 gelieferten schwarzen Johannisbeerlikör.

Am 29. Juli 1957 meldete die Beklagte zu 1 unter dem Aktenzeichen L 7079/26d Wz das Wortzeichen "Schwarzer Kater" und am 2. Dezember 1958 unter dem Aktenzeichen L 7437/26d Wz das Wort-Bildzeichen mit dem Kennwort "Schwarzer Kater" für Schokolade zum Warenzeichenschutz an. Die Klägerin erhob am 12. Mai 1959 aufgrund des Zeichens "Kater" gegen die erste Anmeldung Widerspruch und forderte die Beklagte zu 1 mit Schreiben vom 11. September 1959 auf, die Werbung mit dem Zeichen "Schwarzer Kater" für Schokoladenerzeugnisse zu unterlassen und die Warenzeichenanmeldung zurückzunehmen. Am 25. September 1959 erhob die Klägerin auch gegen die zweite Anmeldung der Beklagten zu 1 Widerspruch. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes verneinte mit Beschluß vom 5. Dezember 1959 die Übereinstimmung des Zeichens "Kater" der Klägerin mit dem Wortzeichen L 7079/26d Wz "Schwarzer Kater". Die Klägerin hat diesen Beschluß mit der Beschwerde angefochten. Das Verfahren schwebt noch.

Am 22. März 1960 reichte die Beklagte zu 1 beim Landgericht Kiel eine Klage ein mit dem Antrag, die Klägerin zu verurteilen, es zu unterlassen, gegenüber der Beklagten zu 1 die nachfolgenden Forderungen aufzustellen:

- " 1. ihre Warenzeichenanmeldungen L 7079/26d Wz und L 7437/26d Wz ("Schwarzer Kater") beim Deutschen Patentamt zurückzuziehen,
2. die Benutzung der Zeichen L 7079/26d Wz und L 7437/26d Wz ("Schwarzer Kater") für Schokolade und Schokoladenerzeugnisse einzustellen,
3. die Benutzung der Ausstattungen "Schwarzer Kater" für Schokoladenbohnen und Pralinen, gefüllt mit schwarzem Johannisbeerlikör, einzustellen, "

hilfsweise

festzustellen, daß die Klägerin "gegenüber den Warenzeichenanmeldungen L 7079/26d Wz und L 7437/26d Wz ("Schwarzer Kater") und den Ausstattungen für Pralinen und Schokoladenbohnen, gefüllt mit schwarzem Johannisbeerlikör = "Schwarzer Kater" keinen Unterlassungsanspruch geltend machen kann."

Der Rechtsstreit ist noch anhängig (AZ: 10 O 29/60 des Landgerichts Kiel).

Mit der in dem jetzigen Rechtsstreit erhobenen Klage hat die Klägerin vorgetragen, daß die von der Beklagten zu 1 für Schokolade angemeldeten Zeichen wegen ihres Kennworts "Schwarzer Kater" mit dem Wortzeichen "Kater" verwechselbar seien. Ihre Rechtsvorgängerin - die Firma K [REDACTED] GmbH, B [REDACTED], - habe das

Zeichen "Kater" nach dem Anschluß Österreichs im Jahre 1938 bis in die Kriegszeit hinein für Malzkaffee benutzt. Die Unterlagen hierüber seien verloren gegangen, da das Kathreiner-Hochhaus in Berlin ausgebrannt sei. Das Zeichen stelle eines ihrer wichtigsten Zeichen dar. Es habe nach dem Kriege immer die Absicht bestanden, es bei gegebener Gelegenheit zu gebrauchen. Die letzte Benutzung liege, wenn man die Kriegszeit und die ersten Nachkriegsjahre bis etwa 1949/50 wegen der damaligen Verhältnisse im Einklang mit der Rechtsprechung unberücksichtigt lasse, nur elf Jahre zurück. Eine alsbaldige Benutzung nach Kriegsende habe unterbleiben müssen, da der früher unter dem Zeichen vertriebene Malzkaffee bei den Abnehmerkreisen erst in Vergessenheit habe geraten müssen.

Seit einiger Zeit plane sie, die Klägerin, das Zeichen wieder zu benutzen, und zwar für ein Kakaoerzeugnis in Pulverform. Das Zeichen "Kater" erfülle daneben - so hat die Klägerin weiter vorgetragen - die Aufgaben eines Defensivzeichens gegenüber dem von ihr innerbetrieblich häufig verwendeten Kennzeichen "Kathr. Malzkaffee" und dem im Verkehr bekannten Zeichen "Kathreiner's Malzkaffee". Außerdem stütze sie ihre Klage auf das Defensivzeichen "Kathr". Ihr sei durch das Verhalten der Beklagten ein erheblicher Schaden entstanden, da sie gehindert sei, ein gleichartiges Erzeugnis unter der Marke "Kater" in den Verkehr zu bringen. Außerdem sei sie genötigt, erhöhte Werbeaufwendungen zu machen. Die Beklagte zu 2 sei gleichfalls passiv legitimiert, weil sie als Mittäterin

oder Gehilfin an der Zeichenverletzung der Beklagten zu 1 mitwirke.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe zu unterlassen,

Pralinen mit Likörfüllung unter der Marke "Schwarzer Kater" feilzuhalten, anzubieten oder in den Verkehr zu bringen,

2. auf sämtlichen dem Geschäftsbetrieb der Beklagten für Pralinen dienenden Gegenständen das Wortkennzeichen "Schwarzer Kater" dauerhaft unkenntlich zu machen oder, falls dies nicht möglich ist, diese Gegenstände zu vernichten,
3. Auskunft darüber zu erteilen, seit welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang die Beklagten Pralinen mit Likörfüllung feilgehalten, angeboten und in den Verkehr gebracht haben,

ferner

4. festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den der Klägerin entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,

ferner

5. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, in die Rücknahme der Warenzeichenanmeldungen L 7079/26d Wz und L 7437/26d Wz, bestehend aus oder enthaltend das Wortzeichen "Schwarzer Kater", durch Erklärung gegenüber dem DPA München einzuwilligen.

Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie machen geltend, das Zeichen "Kater" könne nicht gleichzeitig die Aufgaben eines Vorratszeichens und eines Defensivzeichens erfüllen. Die frühere Benutzung werde bestritten. Selbst wenn das Zeichen vorübergehend verwendet worden sein sollte, so könne daraus noch nicht auf einen fortbestehenden Benutzungswillen geschlossen werden. Es spreche eindeutig gegen das Vorhandensein eines Benutzungswillens, daß die Klägerin das Zeichen nur kurze Zeit benutzt und die Benutzung nach Beendigung der Nachkriegswirren nicht wieder aufgenommen habe. In Wirklichkeit sei das Zeichen ein reines Defensivzeichen, das der Abdockung des Firmennamens "Kathreiner" diene. Als solches könne es die Ansprüche der Klägerin nicht rechtfertigen. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr; denn bei dem den Zeichen gemeinsamen Bestandteil "Kater" handele es sich um ein schwaches Zeichen. Auf dem Gebiet der Schokoladenerzeugnisse sei eine Vielzahl von Wortzeichen und kombinierten Wort-Bildzeichen mit dem Katzenmotiv eingetragen. Außerdem habe sich das angegriffene Zeichen als Herkunftshinweis auf den Betrieb der Beklagten zu 1 durchgesetzt. Der von dieser herausgebrachte schwarze Johannisbeerlikör sei heute weithin als Erzeugnis der Beklagten zu 1 bekannt und setze sich im gesamten Bundesgebiet mehr und mehr durch.

Die Klägerin ist den Ausführungen der beiden Beklagten entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Zur Begründung der von ihr eingelegten Berufung, mit der sie ihre in erster Instanz gestellten Klaganträge weiterverfolgt hat, hat die Klägerin vorgetragen, daß Landgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, daß Kakao, Schokolade und Zuckerwaren für ihren Geschäftsbetrieb Vorratswaren seien. Ihr Geschäftsbetrieb erstreckte sich schon seit vielen Jahren auf diese Waren. Ihr Unternehmen stehe an der Spitze eines Konzerns der Nahrungs- und Genußmittelbranche. Eine Reihe von Unternehmen sei ihr angegliedert und in ihrem Besitz. An ihrem Hauptsitz in Ludwigsburg befänden sich innerhalb ihres Geschäftsbetriebes die zentralen Forschungs- und Werbeabteilungen des Konzerns. Diese planten, entwickelten und propagierten die neue Produktion für alle Tochterunternehmen. Da der Umsatz an Kaffee-Ersatzmitteln infolge der Wirtschaftslage allgemein zurückgegangen sei, hätten sie und ihre Konzernunternehmen seit 1950 die in der Berufungsbegründung bezeichneten neuen Waren auf den Markt gebracht, darunter auch das Kakaogetränk "Tinocca" seit 1959. Mit weiteren neuen Artikeln sei zu rechnen.

Die Beklagten sind auch diesen Ausführungen der Klägerin entgegengetreten. Daß das Zeichen "Kater" überhaupt jemals benutzt worden sei, müsse weiterhin bestritten werden. Dasselbe gelte für die Behauptungen der Klägerin über die Struktur ihres Konzerns und die organisatorischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Firmen. Darauf komme es auch nicht an. Denn die Frage, ob eine Ware für den Betrieb eines Unternehmens Vorratsware im Sinne des Warenzeichenrechts sei, könne immer nur nach den in diesem Betrieb geführten Waren beantwortet werden.

Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagbegehren weiter. Die Beklagten bitten um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

- I. Die von Amts wegen zu prüfende Frage, ob die Rechtshängigkeit des von der Beklagten zu 1 in Kiel gegen die Klägerin angestregten Prozesses der Zulässigkeit der vorliegenden Klage entgegensteht, soweit diese sich gegen die Beklagte zu 1 richtet, hat das Berufungsgericht verneint. Hiergegen sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben. Die auf Beseitigung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klageanträge (Ziff. 2, 3 und 4) werden durch das Kieler Verfahren zweifellos nicht berührt. Aber auch zwischen dem Unterlassungsanspruch (Ziff. 1) sowie dem Anspruch auf Einwilligung in die Rücknahme der Warenzeichenanmeldungen "Schwarzer Kater" und den im Kieler Rechtsstreit geltend gemachten Ansprüchen besteht keine das Rechtsschutzinteresse ausschließende Identität; denn das im vorliegenden Rechtsstreit angestrebte Urteil hätte eine weiterreichende Wirkung als die Entscheidung im Parallelprozeß, die der Klägerin keinen Vollstreckungstitel für ihre hier geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsansprüche verschaffen kann (BGHZ 28, 203, 206 - Berliner Eisbein).
- II. In der Sache selbst hält das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht die Klage für unbegründet, weil es - soweit die Klageansprüche aus dem Warenzeichen "Kater" hergeleitet wurden - an der

erforderlichen Warengleichartigkeit zwischen den Waren, für welche die angegriffenen Zeichen der Beklagten zu 1 in der Warenzeichenrolle eingetragen werden sollen, und den Waren, auf die sich die Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin beziehen, fehle, und weil dieses Zeichen ebenso wie das Klagezeichen "Kathr" als Abwehrzeichen für das Hauptzeichen "Kathreiner" der Klägerin keinen Schutz verdiene, da das Hauptzeichen ein besonders starkes Zeichen mit Verkehrsgeltung sei und daher ein Schutzbedürfnis für Abwehrzeichen nicht bestehe.

Die Warengleichartigkeit liege nicht vor, so führt das Berufungsgericht aus, weil die nach Behauptung der Klägerin von ihr unter dem Zeichen "Kater" vertriebenen Kaffee-Ersatzerzeugnisse mit Kakao- und Schokoladenerzeugnissen nicht gleichartig seien und weil andererseits die von den Tochtergesellschaften der Klägerin unter anderen Warenbezeichnungen vertriebenen Kakao- und Schokoladenerzeugnisse nicht als von der Klägerin geführt angesehen werden könnten. Da aber die Klägerin selber Kakao- und Schokoladenerzeugnisse nicht führe, seien diese Waren als Vorratswaren anzusehen, und als solche könnten sie bei Prüfung der Warengleichartigkeit nicht berücksichtigt werden, weil die Klägerin sie nicht binnen angemessener Zeit seit Eintragung des Klagezeichens "Kater" in ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen habe.

III. Hiernach ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, daß bei Beurteilung der W a r e n - g l e i c h a r t i g k e i t die im Warenverzeichnis des Klagszeichens "Kater" eingetragenen Waren zu berücksichtigen sind, wenn sie überhaupt - sei es auch unter anderen Warenbezeichnungen (BGH GRUR 1957, 125 f - Troika) - im Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers geführt werden oder wenn sie als zulässige Vorratswaren anzusehen sind.

1. Die Gleichartigkeit zwischen den von der Klägerin vertriebenen Waren Kaffee und Kaffee-Ersatz einerseits und den von der Beklagten zu 1 vertriebenen likörgefüllten Pralinen hat das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der Spruchpraxis des Patentamts (RPA MuW 1940, 79; 1924, 93) verneint, weil beide Warengruppen sich nicht so nahe ständen, daß die in Betracht kommenden Käuferkreise bei Verwendung verwechslungsfähiger Bezeichnungen annehmen müßten, die Waren entstammten demselben Geschäftsbetrieb. Denn dem Durchschnittskäufer sei bekannt, so fährt das Berufungsgericht fort, daß - von Ausnahmen abgesehen - beide Warengruppen aus verschiedenen Ursprungsländern kämen, daß der erste Großhandelsumsatz von Kaffee über andere Firmen laufe als derjenige von Kakao und daß schließlich auch die Be- oder Verarbeitungsbetriebe andere seien.

Diese Darlegungen lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Soweit sie auf den vom Berufungsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen beruhen, werden diese von der Revision nicht angegriffen.

2. Mit Recht hält das Berufungsgericht eine Warengleichartigkeit auch nicht aufgrund der im Warenverzeichnis des Klagezeichens eingetragenen Warengruppe Schokolade für gegeben.

a) Das Berufungsgericht führt zunächst aus, daß die von den rechtlich selbständigen T o c h t e r u n t e r - n e h m e n der Klägerin vertriebenen Schokoladen-erzeugnisse nicht als von der Klägerin geführte Waren angesehen werden könnten. Entscheidend sei, daß die Tochtergesellschaften rechtlich selbständige Unternehmen seien, die sich für die von ihnen vertriebenen Waren eigene Warenzeichen eintragen lassen könnten. So sei auch das Warenzeichen "Tinocca", unter dem die "Tino van Doeren Nahrungs- und Genußmittel GmbH" ein Kakao-Getränk vertreibe, für diese Tochtergesellschaft der Klägerin eingetragen. Auch seien die Betriebe der Tochtergesellschaften weder als ein gemeinschaftlicher und einheitlicher Betrieb anzusehen noch als Betriebe der herrschenden Gesellschaft oder des Konzerns. Es komme hinzu, daß weder die Firmennamen der Tochtergesellschaften noch die von diesen benutzten Warenbezeichnungen auf den Geschäftsbetrieb der Klägerin hinwiesen. Der Verkehr könne daher nicht annehmen, daß die fraglichen Kakaoerzeugnisse dem Konzern der Klägerin entstammten. Unter diesen Umständen sei es daher unerheblich, daß die Waren der Tochterfirmen in der zentralen Forschungsabteilung der Klägerin entwickelt und von deren Werbeabteilung betreut würden.

Die Revision hält dem entgegen, daß die Klägerin das Zentralwerk eines wirtschaftlich besonders eng ver-

knüpften Konzerns sei. Das gesamte Kapital der Konzernwerke stehe im Eigentum der Klägerin. Die Tochterunternehmen hätten nur die Funktion von unselbständigen weisungsgebundenen Betriebsabteilungen. Ebenso wenig wie eine Ware, die das Zentralwerk mit eigenen Mitteln herstellen und vertreiben lasse, als eine dem Zentralwerk "fremde" Ware angesehen werden könne, könne eine im Warenverzeichnis eines Warenzeichens des Zentralwerks enthaltene Ware als Vorratsware bezeichnet werden, wenn das Zentralwerk sie durch ein Konzernwerk vortreiben lasse. Wenn man auf die formaljuristische Selbständigkeit des Konzernwerks abstelle, werde man der Struktur des Konzerns in warenzeichenrechtlicher Hinsicht nicht gerecht. Es müsse vielmehr eine wirtschaftliche Betrachtungsweise stattfinden.

Diese Angriffe der Revision können keinen Erfolg haben.

Ein Warenzeichen ist nach § 1 WZG dazu bestimmt, zur Unterscheidung der Waren eines bestimmten Betriebes von den Waren anderer Betriebe zu dienen. Grundsätzlich darf ein Gewerbetreibender ein Zeichen nur für solche Waren anmelden, die er in seinem Betrieb tatsächlich führt oder zu führen beabsichtigt. Der Zeichenschutz bezieht sich demnach nur auf solche Waren, für die das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus dem Betrieb des Zeicheninhabers Verwendung finden soll (RGZ 101, 372, 374). Der in der Zeichenrolle eingetragene Geschäftsbetrieb muß daher dem eingetragenen Zeicheninhaber gehören und von ihm selbst auf seinen eigenen Namen geführt werden (RGZ 146, 325, 331 - Fratelli). Hieraus folgt, daß die Ware auch durch diesen Betrieb entweder hergestellt

oder vertrieben werden muß. Wenn zu entscheiden ist, ob der Inhaber eines eingetragenen Warenzeichens dieses für die im Warenverzeichnis geführten Waren verwendet, können daher nur diejenigen mit dem Zeichen versehenen Waren berücksichtigt werden, welche aus seinem Betrieb stammen. Das gilt auch dann, wenn der Inhaber des Warenzeichens - gleichgültig, ob es sich um eine natürliche oder um eine juristische Person handelt - weitere rechtlich selbständige Unternehmen besitzt, und von einem dieser Geschäftsbetriebe derartige Waren hergestellt oder vertrieben werden. Denn auch durch engste wirtschaftliche, finanzielle und organisatorische Zusammenhänge werden die Geschäftsbetriebe der rechtlich selbständigen Unternehmen noch nicht zu einem gemeinschaftlichen und einheitlichen Betrieb (RGZ 114, 276, 278 f - Axa; 169, 240, 247 f - Schwarz-Weiß; RG MuW XXVII/XXVIII, 456, 457 - Alco; vgl. auch RGZ 172, 49, 57 - Siemens; Baumbach/Hefermehl 8. Aufl. § 1 WZG Anm. 3; Callmann, 2. Aufl. § 16 UWG Anm. 147 a). Wollte man dagegen bei der Frage, ob eine Ware als von der beherrschenden Gesellschaft geführt anzusehen ist, in deren Besitz sich das Warenzeichen befindet, Herstellung und Vertrieb dieser Ware durch eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft ausreichen lassen, so wäre damit der gesetzliche Grundsatz der Bindung des Zeichens an einen bestimmten Geschäftsbetrieb aufgegeben. Das würde insbesondere dann zu unabsehbaren Schwierigkeiten führen, wenn im Laufe der Zeit Änderungen in den Eigentumsverhältnissen bezüglich der einzelnen Tochtergesellschaften eintreten und wenn beispielsweise eine Tochtergesellschaft, welche die im Warenverzeichnis des Warenzeichens der

beherrschenden Gesellschaft genannte Ware führt, im Zeitpunkt der Klageerhebung seitens der beherrschenden Gesellschaft nicht mehr in deren Eigentum steht. Im Interesse der Rechtssicherheit ist eine solche Zurechnung der von der Tochtergesellschaft geführten Waren zugunsten der beherrschenden Gesellschaft daher mit Recht vom Reichsgericht aus grundsätzlichen warenzeichenrechtlichen Erwägungen sogar dann abgelehnt worden, wenn das für die beherrschende Gesellschaft eingetragene Warenzeichen von den Tochtergesellschaften - ohne für diese eingetragen zu sein - mitbenutzt worden ist (RGZ aaO - Axa). Es besteht entgegen der Auffassung der Revision auch kein Anlaß, von diesen Grundsätzen abzugehen, um der engen wirtschaftlichen und eigentumsmäßigen Verflechtung von Konzerngesellschaften in warenzeichenrechtlicher Hinsicht gerecht zu werden. Denn es hätte für die Klägerin durchaus die Möglichkeit bestanden, diesen Umständen durch die Eintragung von Verbandszeichen gemäß §§ 17 ff WZG Rechnung zu tragen. In diesem Fall wäre durch die nach § 18 WZG erforderliche Zeichensatzung, deren Änderungen dem Patentamt jeweils mitzuteilen sind, das Bedürfnis nach Rechtssicherheit auch insoweit erfüllt, als es sich um die Änderungen in den Beziehungen der angeschlossenen Gesellschaften handelt.

Auch der Hinweis der Revision auf das Urteil des Schweizer Bundesgerichts vom 29. November 1949 (GRUR 1950, 285) geht fehl. In jenem Fall ist die Übertragung einer eingetragenen Marke seitens der Fabrikationsgesellschaft an die Holdinggesellschaft nach Art. 6^{bis} BMG für zulässig erachtet worden, weil

wegen der wirtschaftlich engen Verbindung der Unternehmen diese im Innenverhältnis als Markeninhaberin angesehen wurde und eine Irreführung des Verkehrs infolge qualitativer Unterschiede der Waren nicht zu befürchten war. Hierum handelt es sich jedoch im Streitfall nicht, da das Klagezeichen ausschließlich für die Klägerin als die beherrschende Gesellschaft eingetragen ist, und eine Benutzung dieses Zeichens durch Tochtergesellschaften der Klägerin nicht infrage steht.

Es ist somit rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht die von den selbständigen Tochtergesellschaften der Klägerin hergestellten und vertriebenen Schokoladenerzeugnisse bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit nicht herangezogen hat.

- b) Das Berufungsgericht hat sodann ausgeführt, die im Warenverzeichnis des Klagezeichens eingetragenen Schokoladenwaren seien als **V o r r a t s w a r e n** anzusehen, als solche jedoch bei Prüfung der Warengleichartigkeit nicht zu berücksichtigen, weil die Klägerin nicht binnen angemessener Frist die Absicht verwirklicht habe, ihren Geschäftsbetrieb auf diese Waren auszudehnen.

- aa) Das Berufungsgericht geht davon aus, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1959, 25 f - Triumph; 1957, 125 f - Troika; 1957, 287 f - Plasticummännchen; 1956, 172, 175 - Magirus; 1954, 457 f - Irus) Vorratswaren bei der Prüfung der Warengleichartigkeit nur dann zu berücksichtigen seien, wenn dargetan sei, daß der Geschäftsbetrieb

demnächst auf diese Waren ausgedehnt werden solle. Da in keinem der bisher entschiedenen Fälle die Absicht des Zeicheninhabers dargetan gewesen sei, seinen Geschäftsbetrieb auf die fraglichen Waren auszudehnen, sei die Frage noch nicht entschieden, ob umgekehrt das Vorhandensein einer solchen Ausdehnungsabsicht schlechthin die Berücksichtigung der eingetragenen, aber bisher nicht geführten Waren erfordere. Dies sei zu verneinen. Vielmehr müsse die Absicht, den Geschäftsbetrieb demnächst auf die für ein Zeichen eingetragenen Waren auszudehnen, binnen angemessener Frist nach dessen Eintragung verwirklicht werden.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind nicht zu beanstanden. Die Anerkennung einer im Warenverzeichnis eines Warenzeichens eingetragenen Ware als Vorratsware setzt voraus, daß der Zeicheninhaber von vornherein beabsichtigt, das Zeichen alsbald nach dessen Eintragung (BGH GRUR 1958, 544, 546 f - Colonia) für diese Waren zu verwenden und daß er diesen Willen auch gegenwärtig noch besitzt. Während einer gewissen Übergangszeit nach Eintragung des Zeichens wird man daher davon ausgehen können, daß der Wille, die Führung der Vorratswaren tatsächlich aufzunehmen, noch vorhanden ist, und wird aus diesem Grunde diesen Willen auch als ausreichend ansehen können. Dieser Absicht muß jedoch, wie schon das Reichsgericht angenommen hat, in angemessener Zeit die Verwirklichung in einer für Dritte erkennbaren Weise folgen (RGZ 111, 192, 195 - Goldina; 118, 201, 205 - Stollwerck Goldkrone; RG MuW XXVII/XXVIII, 456, 457 - Alco; MuW 1940, 49 f - Berliner Kindl). Der Bundesgerichtshof hat sich dem

angeschlossen (vgl. BGH GRUR 1958, 544, 546 - re.Sp.
- Colonia; Baumbach/Hefermehl 8. Aufl. § 1 WZG Anm. 12).

- bb) Das Berufungsgericht gelangt sodann zu dem Ergebnis,
daß die Klägerin nicht binnen a n g e m e s s e n e r
Z e i t mit einem Kakaoerzeugnis auf dem Markt er-
schienen sei, und daß deshalb die Warengruppe Schokolade
nicht als Vorratsware berücksichtigt werden könne.

Im einzelnen geht das Berufungsgericht davon aus,
daß als Fristbeginn für den angemessenen Zeitraum
der 17. Juli 1941 anzusehen sei, weil erst mit der
Übernahme in die Zeichenrolle des Reichspatentamts
klargestellt worden sei, daß das Zeichen auch im
damaligen Reichsgebiet geschützt sein sollte. Selbst
wenn man zugunsten der Klägerin deren von den Beklagten
bestrittene Behauptungen als richtig unterstelle,
daß sie das Zeichen von 1938 bis 1943 für Malzkaffee
verwendet habe, daß die Benutzung des Zeichens für
dieses Erzeugnis bei den Verbrauchern erst in Ver-
gessenheit geraten müsse, und daß die Klägerin den
Vertrieb von Schokoladenerzeugnissen infolge der
Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse nicht sofort habe
aufnehmen können, sei festzustellen, daß der angemessene
Zeitraum verstrichen sei, nachdem die Klägerin bis
heute (1962) noch nicht mit diesen Waren herausge-
kommen sei. Denn der Fristbeginn sei spätestens mit
der Normalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse
im Jahre 1950 anzunehmen. Umstände, die einen längeren
Zeitraum als fünf Jahre rechtfertigen könnten, seien
nicht vorgetragen. Die Klägerin hätte daher etwa
1955/56 mit einem Kakaoerzeugnis auf dem Markt er-
scheinen müssen.

Hieran ändere es nichts, daß die Klägerin angeblich seit 1958 mit Entwicklungsarbeiten für die Aufnahme eines Kakaoerzeugnisses begonnen habe. Denn nach Ablauf der angemessenen Frist könne der Zeichenschutz für die Ware Kakao nicht wieder aufgelebt sein, weil inzwischen die Beklagte mit der Anmeldung ihrer Zeichen ein besseres Recht erlangt habe. Die Anmeldung dieser Zeichen sei auch erfolgt, bevor die Klägerin angeblich mit den Entwicklungsarbeiten begonnen habe.

Der Hauptangriff der Revision richtet sich dagegen, daß das Berufungsgericht nicht die außerordentlichen Schwierigkeiten berücksichtigt habe, denen sich die Klägerin infolge der nach dem Kriege notwendig gewordenen Umstellung ihres Betriebes gegenübergesehen habe. So habe die Klägerin eingehend unter Beweisantritt dargelegt, daß sich mit zunehmendem Wohlstand ihr Umsatz an Kaffee-Ersatzmitteln so verringert habe, daß sie ihre Interessen auf andere Erzeugnisse des Nahrungsmittelgebiets habe verlagern müssen. Außerdem arbeite die Klägerin an zahlreichen neuen und neuartigen Produktionen. Dabei sei für sie als ein ursprünglich auf Kaffeemittel spezialisiertes Unternehmen durch die Erweiterung ihres Interessenbereichs zwangsläufig ein ganz erheblicher Mehrbedarf an geeigneten Warenzeichen entstanden. Da die Erlangung neuer Zeichen wegen der Überfüllung der Zeichenrolle schwierig sei, müsse sie auf bereits für sie eingetragene Warenzeichen zurückgreifen. Außer dem Zeichen "Kater" besitze sie als Vorratszeichen für die in Rede stehenden Waren noch die eingetragenen Zeichen "Katte", "Vernaka", "Noka", "Fredonia" und "Ugama". Von diesen Zeichen biete sich aber das Klagezeichen wegen seiner Ver-

wandtschaft mit dem Firmenzeichen "Kathreiner" in erster Linie an. Angesichts dieser besonderen Umstände . müsse ihr eine ausreichende Frist zur Umstellung sowohl hinsichtlich ihrer Waren als auch ihrer Warenzeichen gelassen werden.

Weiter hat die Klägerin vorgetragen, sie wolle das Klagezeichen für ein Kakaoerzeugnis in Pulverform benutzen. Im einzelnen hat sie hierzu unter Beweis- antritt ausgeführt, daß die Vorarbeiten zur Entwicklung dieser Produktion Ende 1958 begonnen hätten und daß die Rezeptur etwa Mitte 1959 fertiggestellt worden sei. Um die Aufnahmefähigkeit des Marktes für das neue Erzeugnis zu testen, habe sie am 18./20. Februar 1959 einen Vertrag mit der A. C. Nielsen Company GmbH geschlossen. Insgesamt habe sie bisher rund 22.000,-- DM für diese Arbeiten aufgewendet. Zur Zeit würden die Ergebnisse der Marktuntersuchung von ihr ausgewertet. Die Frage, wann mit dem Erscheinen des Produktes zu rechnen sei, könne noch nicht beantwortet werden, da neben betriebs- und werbetechnischen Fragen der Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits von maßgebender Bedeutung sei.

Auch diesem Revisionsangriff muß der Erfolg versagt bleiben.

Für die im Kollisionsfall entscheidungserheblichen z e i t l i c h e n U m s t ä n d e gilt folgendes: Bis zur Löschung der nicht geführten Waren im Warenverzeichnis aufgrund einer Teillöschungsklage aus § 11 Abs. 1 Nr.2 WZG erstreckt sich nach Ablauf der

angemessenen Zeit, innerhalb deren die Führung dieser Waren hätte aufgenommen werden müssen, das Zeichenrecht als ein nur förmliches Recht auf die eingetragenen Waren (so im Ergebnis auch RG MuW XXVII/XXVIII, 456, 457 l.Sp. - Alco). Ein Dritter, der vom Zeicheninhaber wegen der Benutzung eines verwechslungsfähigen Zeichens für Waren in Anspruch genommen wird, die mit den Vorratswaren des Klagezeichens gleichartig sind, ist jedoch nicht auf die Erhebung der Löschungsklage angewiesen. Vielmehr kann er den Löschungsgrund auch einredeweise geltend machen (RGZ 147, 332, 337 - Aesculap).

Hat der Zeicheninhaber bis zum Ablauf eines angemessenen Zeitraumes den Willen, die Vorratswaren demnächst zu führen, derart betätigt, daß die von ihm getroffenen Anstalten auf die Verwirklichung dieses Willens schließen lassen, so werden diese Waren vom sachlichen Zeichenschutz erfaßt (vgl. BGH GRUR 1958, 544, 547 f - Colonia). Hat jedoch der Inhaber des Klagezeichens **n a c h** Ablauf des Übergangszeitraumes die Vorratswaren nicht tatsächlich aufgenommen, so stellt sich das Klagezeichen in bezug auf diese Waren als ein nur förmliches Zeichenrecht dar, aus dem nunmehr Ansprüche gegen den Inhaber des jüngeren Zeichens für Waren, die nur mit den Vorratswaren des älteren Zeichens gleichartig sind, auch dann nicht mehr hergeleitet werden können, wenn der Inhaber des Klagezeichens die Führung der Vorratswaren nach Anmeldung des Gegenzeichens aufnimmt (ebenso Pinzger, 2. Aufl. § 11 WZG Anm. 9).

Bei Beurteilung der Frage, wie der angemessene Zeitraum zu berechnen ist, innerhalb dessen der Zeicheninhaber seine Absicht, die Führung der Vorratswaren aufzunehmen, durch Tatsachen dartun muß, welche eine alsbaldige Einführung dieser Waren erwarten lassen und an dessen Ende die Aufnahme der Vorratswaren im Geschäftsbetrieb tatsächlich erfolgt sein muß, sind folgende Umstände von Bedeutung:

Nach § 2 WZG soll das Warenverzeichnis nur diejenigen Waren enthalten, die entweder zur Zeit der Anmeldung bereits in dem betreffenden Geschäftsbetrieb geführt werden oder deren Vertrieb binnen angemessener Zeit aufgenommen werden soll. In Übereinstimmung hiermit beschränkt sich der Zeichenschutz gemäß § 15 WZG auf Waren der angemeldeten Art. Hierdurch soll vermieden werden, daß der Verkehr durch die Eintragung einer Vielzahl von Waren über den wirklichen Bedarf des Zeicheninhabers hinaus in der Verwendung gleicher oder ähnlicher Zeichen behindert wird (RGZ 169, 240, 244). Andernfalls würde man nämlich zu umfangreichen Vorratswarenverzeichnissen und damit im Ergebnis zur Zulassung der dem deutschen Warenzeichenrecht fremden Firmenmarke gelangen (RGZ 118, 201, 206). Hierfür besteht aber um so weniger ein Bedürfnis, als sich der Zeichenschutz nicht nur auf die eingetragenen, sondern auch auf die diesen gleichartigen Waren erstreckt. Entsprechend dem im Interesse der Allgemeinheit liegenden Zweck dieser Regelung hat das Reichsgericht den Standpunkt vertreten, daß einer auf die Löschung nicht geführter Waren im Warenverzeichnis gerichteten Teillöschungsklage aus § 11 Abs. 1

Nr. 2 WZG nicht stattzugeben sei, wenn sie sich gegen Waren richte, die nach der Art des Geschäftsbetriebes ohne weiteres in diesen fielen und mit deren späterer Aufnahme so gut wie sicher zu rechnen sei, und wenn die Erweiterung des Betriebes auf diese Waren innerhalb ganz kurzer Zeit klar nachgewiesen werde (RGZ 169, 240, 248 f). Bei Waren, die in engem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den vom Zeicheninhaber geführten und für ihn eingetragenen Waren stehen, sind daher nicht zu strenge Anforderungen an den vom Zeicheninhaber zu fordernden Nachweis zu stellen, daß er auch seine Absicht ausführt, die bisher überhaupt nicht oder vorübergehend nichtgeführten Waren in sein Sortiment aufzunehmen (RGZ 118, 201, 207).

Unter Hinweis darauf, daß das englische Warenzeichen-gesetz eine Benutzung des Zeichens innerhalb von 5 Jahren seit Eintragung für die eingetragenen Waren vorschreibt, weist Reimer (MuW XXVI, 170) darauf hin, daß diese Fristbemessung ein brauchbarer Anhaltspunkt dafür sei, was unter dem von der deutschen Rechtsprechung geschaffenen Begriff der "angemessenen Zeit" zu verstehen sei. Angesichts der Tatsache, daß hier jeweils die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, wie insbesondere die Art und die Größe des Geschäftsbetriebes des Zeicheninhabers sowie die Zahl und Verschiedenartigkeit der von ihm herausgebrachten Waren, läßt sich jedoch eine bestimmte Zeitdauer auch nicht als ein je nach den Gegebenheiten abwandelbarer Ausgangspunkt festlegen.

Die Entscheidung des Streitfalles hängt demnach davon ab, ob gerade die Klägerin unter Berücksichtigung ihrer Geschäftsverhältnisse im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Zeichen der Beklagten am 29. Juli 1957 und 2. Dezember 1958 hinsichtlich ihrer Vorratswaren Kakao/Schokolade die Voraussetzungen erfüllt hatte, die eine Berücksichtigung dieser Vorratswaren bei Prüfung der Warengleichartigkeit rechtfertigen.

Dies hat das Berufungsgericht verneint. Es kommt zu dem Ergebnis, daß die Klägerin, um sich auf die Eintragung dieser Waren in ihrem Warenverzeichnis mit Erfolg berufen zu können, bereits vor Anmeldung der Zeichen der Beklagten, und zwar in den Jahren 1955/56, mit ihrem Kakaoerzeugnis auf dem Markt hätte erscheinen müssen. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision können keinen Erfolg haben.

Soweit die Revision die Feststellung des Berufungsgerichts beanstandet, daß der B e g i n n des Laufes des angemessenen Zeitraums frühestens mit der 1941 erfolgten Eintragung des Klagezeichens in die Zeichenrolle des Reichspatentamts, dagegen nicht mit dem Zeitrang von 1938 anzusetzen sei, geht sie insofern fehl, als das Berufungsgericht unter Berücksichtigung der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse den Fristbeginn erst mit Eintritt normaler wirtschaftlicher Verhältnisse im Jahre 1950 angenommen hat. Hiergegen sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben (vgl. BGH GRUR 1963, 533, 534 r.Sp. - Windboy).

Rechtsirrtumsfrei ist auch die weitere Feststellung des Berufungsgerichts, daß die von der Klägerin vorgetragene Umstände keinen längeren Zeitraum als 5 Jahre rechtfertigten, innerhalb deren die Klägerin mit einem Kakaoerzeugnis hätte auf dem Markt erscheinen müssen. Die Revision wendet sich hiergegen aus dem Grunde, weil die in der Unternehmensstruktur der Klägerin liegenden besonderen Umstände ein schutzwürdiges Interesse für alle Waren der Nahrungs- und Genußmittelbranche begründeten. Hierbei übersieht die Revision jedoch, daß Kakaoerzeugnisse für den Geschäftsbetrieb der Klägerin, auf den es allein ankommt, betriebsfremde Waren darstellen. Denn wenn berücksichtigt wird, daß die Klägerin seit mehreren Jahrzehnten besteht, wie aus der Tatsache folgt, daß ihr Warenzeichen "Kathreiner" im Jahre 1901 angemeldet worden ist, daß ferner im Warenverzeichnis dieses Zeichens auch Schokolade eingetragen ist, daß die Klägerin aber bislang Kakao- und Schokoladenerzeugnisse überhaupt noch nicht geführt hat, so steht diese Warengruppe dem Geschäftsbetrieb der Klägerin nicht so nahe, daß mit der Aufnahme der Herstellung und des Vertriebes dieser Ware von vornherein zu rechnen gewesen wäre. Bereits das Reichsgericht hat in einem Fall, in dem die Vorratswaren als betriebsfremde Waren anzusehen waren, die angemessene Frist als verstrichen angesehen, nachdem der Zeicheninhaber 5 1/2 Jahre lang weder die Waren herausgebracht noch dargetan hat, daß er die ernste Absicht habe, das zu tun, oder daß er gar Anstalten getroffen habe, die ihrerseits geeignet wären, auf die Verwirklichung eines solchen Willens schließen zu lassen (RG GRUR 1931, 161, 162

- Granitol). Der Bundesgerichtshof hat die Berücksichtigung von Vorratswaren verneint, wenn diese nach einer Zeit von mehr als 5 Jahren seit Anmeldung noch nicht aufgenommen worden waren und auch kein ernsthafter Wille zur Aufnahme ersichtlich war (BGH GRUR 1959, 25, 26, l. Sp. - Triumph). Da die Beklagte ihre Zeichen bereits am 29. Juli 1957 und am 2. Dezember 1958 angemeldet hatte, die Klägerin jedoch nach ihrem eigenen Vortrag mit den Vorarbeiten für ein Kakaoerzeugnis erst Ende 1958 begonnen haben will, steht es mit der Rechtsprechung im Einklang, wenn das Berufungsgericht feststellt, daß die Anmeldungen der Beklagten zu einer Zeit erfolgt seien, in der das Klagezeichen hinsichtlich der Vorratsware Schokolade bereits löschungsreif gewesen sei und daß somit die Beklagte ein sachlich besseres Recht erlangt habe.

Wenn daher das Berufungsgericht abschließend zu dem Ergebnis gelangt, daß die im Warenverzeichnis des Klagezeichens eingetragene Vorratsware Schokolade bei der Prüfung der Warengleichartigkeit nicht zu berücksichtigen sei, so kann dem hiernach aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden.

IV. Bei dieser Sachlage bedurfte es daher, wie das Berufungsgericht zu Recht ausführt, keiner Prüfung, ob das Klagezeichen als V o r r a t s z e i c h e n Schutz verdient.

V. Soweit die Klage auf die Warenzeichen "Kater" und "Kathr" als A b w e h r z e i c h e n gestützt ist, hat das Berufungsgericht ein Rechtsschutzbedürfnis verneint.

Es hat dies damit begründet, daß es Aufgabe beider Zeichen sei, die das Wort "Kathreiner" enthaltenden Hauptzeichen der Klägerin gegen Eingriffe Dritter abzusichern. Da das Zeichen "Kathreiner" jedoch ein besonders starkes Zeichen mit Verkehrsgeltung sei, sei ein Rechtsschutzbedürfnis für den Schutz von Abwehrzeichen nicht anzuerkennen.

Diese Ausführungen stehen gleichfalls mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Einklang (vgl. GRUR 1961, 33 - Dreitannen). Die Revision hat hiergegen auch keine Beanstandungen erhoben.

VI. Die Revision war nach alledem mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland	Jungbluth	Pehle
Sprenkman	"	Mösl