

---

**Datum:** 27.01.2004  
**Gericht:** Oberlandesgericht Hamm  
**Spruchkörper:** 4. Zivilsenat  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** 4 U 110/03  
**ECLI:** ECLI:DE:OLGHAM:2004:0127.4U110.03.00

---

**Vorinstanz:** Landgericht Bochum, 13 O 79/03

---

**Tenor:**

Unter Zurückweisung der Anschlußberufung der Klägerin wird auf die Berufung der Beklagten unter Abweisung der weitergehenden Berufung das am 23. Juli 2003 verkündete Urteil der 13. Zivilkammer - Kammer für Handelssachen - des Landgerichts Bochum teilweise abgeändert.

Das Verbot zu Ziffer 3) im Tenor der angefochtenen Entscheidung wird aufgehoben und der ihm zugrunde liegende Antrag wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 40.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerin Sicherheit in dieser Höhe leistet.

Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung seitens der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

---

## **Tatbestand**

- Die Klägerin ist eine zum 12. November 1998 vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Z 1 gegründete Stiftung, deren satzungsmäßiger Zweck u.a. in der Förderung der Kultur und Denkmalpflege des von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannten Denkmals der ehemaligen Kohlenzeche Y in Z1 besteht (vgl. Fotokopie der §§ 1 f der Satzung Bl. 171 d.A.). 2
- Der Beklagte zu 1), der früher den Ehenamen T trug, betreibt seit mehreren Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Y in einem von der LEG angemieteten Ladenlokal ein Gewerbe, in dem er u.a. Y-Andenken vertreibt. 3
- Im Jahre 2002 nahm die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Y", "Zeche Y" und "Zeche-Y.de" in Anspruch. Die Parteien schlossen sodann am 14.04.2000 einen außergerichtlichen Vergleich. In diesem Vergleich (vgl. Fotokopie Bl. 107 ff der Akten) legten die Parteien die wechselseitigen Berechtigungen an den umstrittenen Bezeichnungen mit dem Bestandteil "Y" fest. Nach I Ziff. 1 dieses Vergleichs wurde der Klägerin die Marke "Y" Nr. #1 mit der Priorität vom 2. Juli 1998 übertragen (vgl. Fotokopie der Registereintragung Bl. 37 f d.A., im folgenden "Y a"). 4
- Der Beklagte zu 1) und der Zeuge K sind nach wie vor Inhaber der Wortmarke "Y" Nr. #2 mit Priorität vom 17. November 1998 (vgl. Fotokopie der Registereintragung Bl. 118 ff der Akten im folgenden "Y b"). 5
- Die Beklagten sind ferner Inhaber der Marke "Y Marketing" mit Priorität vom 30. Juli 1999 (vgl. Fotokopie der Registereintragung Bl. 121 ff der Akten), 6
- sowie der Marke "A Y Akademie" mit Priorität vom 30. Juli 1999 (vgl. Fotokopie der Registereintragung Bl. 123 ff der Akten). 7
- Die Klägerin ist der Ansicht, daß ihr insgesamt die besseren Rechte an der Bezeichnung "Y" zustünden und die Beklagten deshalb verpflichtet seien, sich jedweder Benutzung dieser Bezeichnung in welcher Zusammenstellung auch immer zu enthalten, insbesondere keine Markenrechte an dieser Bezeichnung zu erheben. 8
- Die Klägerin hat behauptet, daß sie beim Vergleichsschluß davon ausgegangen sei, daß die Beklagten neben der übertragenen Marke "Y a" mit Priorität vom 2. Juli 1998 keine weiteren Marken mit der Bezeichnung Y innegehabt hätten. 9
- Bei der Markenrecherche durch die Mitarbeiterin Frau Dr. N3 vor Abschluß des Vergleichs sei ihr lediglich die im Vergleich übertragene Wortmarke bekannt geworden. Die Beklagten hätten ihr den Eindruck vermittelt, daß sie sich nunmehr in die Rolle eines Lizenznehmers fügen würden und hätten ihr deshalb die Anmeldung weiterer Marken verschwiegen. 10
- Im übrigen habe die Klägerin bzw. das Land Nordrhein-Westfalen, das ihr eine Prozeßstandschaftserklärung erteilt habe, ältere Namens- und Markenrechte. Der Löschungsanspruch ergebe sich auch aus § 1 UWG, weil die Beklagten die Marken böswillig in der Absicht, die Klägerin zu behindern, angemeldet hätten. 11

Die Klägerin hat beantragt,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 |
| Die Beklagten zu 1. und 2. zu verurteilen, in die Löschung folgender beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen:                                                                                                                                                                                                                                            | 14 |
| a. Wortmarke Y MARKETING, Reg-Nr. #3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 |
| b. Wort-/Bildmarke A Y AKADEMIE, Regnr. #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| und zwar jeweils in vollem Umfang der Markenregistrierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 |
| Der Beklagte zu 1. wird verurteilt, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen:                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 |
| Wortmarke Y, Reg-Nr. #2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| und war in vollem Umfang der Markenregistrierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 |
| Den Beklagten zu 1. und 2. wird geboten, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr                                                                                                                                                                                                                                      | 23 |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 |
| das Zeichen Y MARKETING in jeder denkbaren Schreibweise im Zusammenhang mit folgenden Dienstleistungen zu benutzen: "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung bei der Gründung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Büroarbeiten; Merchandising; Absatz- und Verkaufsförderung; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Telekommunikation; Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen". | 25 |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| das nachfolgend wiedergegebene Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 |
| a. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 |
| Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 |
| in jeder denkbaren Schreibweise im Zusammenhang mit folgenden Produkten/Dienstleistungen zu benutzen: "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 09 enthalten); Geräte zur                                                                                                                                                                         | 30 |

Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsgeräte und Computer; Compact-Discs; Videocassetten; Musikkassetten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren, Künstlerbedarfartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Erziehung; Aus- und Weiterbildung; Durchführung von Informationsveranstaltungen; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Erziehung auf Akademien; Fernkurse; Fernunterricht; Filmproduktion; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen und Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops".

4.

31

Dem Beklagten zu 1. wird geboten, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Y" in jeder dankbaren Schreibweise im Zusammenhang mit folgenden Produkten zu benutzen: "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise-Handkoffer; Regenschirme; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren; Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Die Beklagten haben beantragt,

33

die Klage abzuweisen.

34

Die Beklagten haben sich auf die Einrede der Verjährung berufen und behauptet, daß zum Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses die Marken, deren Löschung die Klägerin begehre, längst veröffentlicht gewesen seien. Zudem sei es der Klägerin nur um die durch den Vergleich übertragene Marke "Y" gegangen. Das zeige auch der Umstand, daß die Klägerin ihnen ausdrücklich gestattet habe, Geschäftsbezeichnungen mit dem Bestandteil "Y" zu nutzen.

35

Sie seien bei Anmeldung der streitgegenständlichen Marken auch nicht bösgläubig gewesen. Der Klägerin stünden Rechte aus prioritätsälteren Marken nicht zu. Unklar sei, was es mit der Prozeßstandschaftserklärung des Landes Nordrhein-Westfalen auf sich habe. Die Bezeichnung "Y" genieße für das Weltkulturerbe "Zeche Y" keine überragende Bedeutung. Der überwiegende Teil der Bevölkerung in Deutschland verbinde mit "Y" den im 19. Jahrhundert gegründeten Staatenbund.

36

Das Landgericht hat durch Urteil vom 23. Juli 2003 wie folgt für Recht erkannt:

37

1.

38

Die Beklagten zu 1. und 2. werden verurteilt, in die Löschung folgender beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt

39

einzuwilligen:

- a. Wortmarke Y MARKETING, Reg-Nr. #3 40
- b. Wort-/Bildmarke A Y AKADEMIE, Regnr. #4 41
- und war jeweils in vollem Umfang der Markenregistrierung. 42
2. 43
- Der Beklagte zu 1. wird verurteilt, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen: 44
- Wortmarke Y, Reg.-Nr. #2, 45
- und zwar in vollem Umfang der Markenregistrierung. 46
3. 47
- Dem Beklagten zu 1. wird geboten, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Y" in jeder denkbaren Schreibweise im Zusammenhang mit folgenden Produkten zu benutzen: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle, Reise-Handkoffer; Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne, Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Schuhwaren. 48
4. 49
- Im übrigen wird die Klage abgewiesen. 50
- Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: 51
- Die Klägerin könne die begehrte Löschung der streitgegenständlichen Marken auf Grund des von den Parteien geschlossenen Vergleichs verlangen. Bereits aus der Präambel des Vergleichs ergebe sich, daß die Klägerin davon ausgegangen sei, daß der Beklagte zu 1) lediglich an der dort genannten und übertragenen Marke Rechte gehabt hätte. Auch aus dem Gesamtkontext folge, daß die Klägerin sich den von ihr beanspruchten markenrechtlichen Schutz der Kennzeichnung "Y" umfassend sichern wollte. Dafür spreche auch, daß die Beklagten die ihnen zugestandenen Rechte an den Firmenbezeichnungen gleichsam von der Klägerin herleiten sollten. Die Regelung mache keinen Sinn, wenn den Beklagten ohnehin Markenrechte zustehen sollten. Die Beklagten hätten vielmehr anerkannt, daß der Klägerin die besseren Rechte an der Marke Y zustehen sollten und daß sie auch über die Verwendung der Bezeichnungen "Y-Marketing" und "Y Akademie E2 und T2" bestimmen sollte. 52
- Die Löschungsansprüche der Klägerin seien nicht verjährt. Die Beklagten hätten nicht substantiiert dargelegt, daß die Klägerin gewußt habe, daß die Beklagten weitere Marken angemeldet hatten. 53

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dagegen könne die Klägerin nicht von den Beklagten die Unterlassung der Benutzung der Zeichen "Y Marketing" und "A Y Akademie" verlangen. Denn die Klägerin habe den Beklagten in dem Vergleich ausdrücklich gestattet, ihre bisherigen Firmenbezeichnungen, also "Y Marketing" und "Y Akademie E2 und T2" zu benutzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 |
| Den Klageantrag zu 4), dessen Verbotsgegenstände sich auf das Warenverzeichnis der Marke "Y b" mit Priorität vom 17. November 1998 beziehen, hat das Landgericht teilweise wegen des Einwands der anderweitigen Rechtshängigkeit für unzulässig angesehen und folgende Waren "ausgeklammert":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 |
| Regenschirme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 |
| Sonnenschirme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 |
| rohes und teilweise bearbeitetes Glas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 |
| Glaswaren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 |
| Porzellan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 |
| Steingut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 |
| Bekleidungsstücke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 |
| Kopfbedeckungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 |
| Insoweit sei in der Sache 13 O 68/03 LG Bochum bereits eine Klageabweisung erfolgt. Der darüber hinausgehende Unterlassungsanspruch sei aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz begründet. Denn die Klägerin sei Inhaberin dreier Wortmarken "Y". Auf seine eigene Wortmarke "Y" könne sich der Beklagte auf Grund des Vergleichs nicht berufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 |
| Wegen des Inhaltes des Urteils im einzelnen wird auf Bl. 271 ff d.A. verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 |
| Gegen dieses Urteil haben die Beklagten form- und fristgerecht Berufung eingelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 |
| Unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages sind die Beklagten der Ansicht, daß sie in die Löschung ihrer Marken nicht einzuwilligen brauchten, weil sie die bessere Priorität an der Bezeichnung "Y" im Verhältnis zur Klägerin besäßen. Das Landgericht habe die Reichweite des Vergleichs verkannt und sei von unzutreffenden rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten ausgegangen. Wie schon in erster Instanz bestreiten die Beklagten nach wie vor, daß die Klägerin die Markenrecherchen nur von ihrer Mitarbeiterin N3 habe durchführen lassen und daß die übrigen Marken der Beklagten nicht hätten ermittelt werden können. Es sei davon auszugehen, daß die Klägerin bei der Recherche auf die anderen Marken der Beklagten gestoßen sei, ihnen aber lediglich keine Bedeutung beigemessen hätte. Ihr sei es nämlich lediglich darauf angekommen, sich die Bezeichnung "Y" in Alleinstellung und die Domain "Y.de" zu sichern. | 67 |
| Die Klägerin habe jedenfalls Kenntnis von den geschäftlichen Bezeichnungen gehabt, deren Benutzung sie den Beklagten im Vergleich zugestanden habe. Deshalb seien etwaige Löschungsansprüche verjährt. Zudem könne sich die Klägerin wegen des gleichlaufenden Schutzes von eingetragenen Marken und nach §§ 5, 15 MarkenG geschützten geschäftlichen Bezeichnungen nicht darauf berufen, die Markeneintragung nicht gekannt zu haben. Zumindest müßten markenrechtliche Ansprüche der Klägerin an der fehlenden Waren- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dienstleistungsähnlichkeit scheitern. Der eigentliche Stiftungszweck der Klägerin sei lediglich die Beschaffung von Geldmitteln durch Werbung weiterer Stifter. In diesem Bereich sei es niemals zu Berührungspunkten mit der Tätigkeit der Beklagten gekommen. Die Klägerin habe sich auch niemals mit der Herstellung und den Vertrieb von Waren beschäftigt und auch keine Dienstleistungen erbracht, für die die Beklagten Markenrechte erworben hätten. Der Begriff "Y" sei auch kein Synonym für die Stiftung Y.                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Zu Unrecht habe das Landgericht den Beklagten zu 1. verurteilt, die Bezeichnung Y in jeder denkbaren Schreibweise für die im Tenor aufgelisteten Produkte zu verwenden. Der Beklagte zu 1) habe die Bezeichnung "Y" nämlich für die genannten Produkte nicht verwendet, so daß nicht einmal eine Erstbegehungsgefahr bestehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69 |
| Die Beklagten beantragen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 |
| das angefochtene Urteil teilweise abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 |
| Die Klägerin beantragt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 |
| die Berufung zurückzuweisen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 |
| sowie im Wege der Anschlußberufung die Beklagten entsprechend ihrem abgewiesenen Klagebegehren aus erster Instanz gemäß Ziffer 3 a und b der Klageanträge zu verurteilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 |
| Unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages behauptet die Klägerin, daß sie nach dem Satzungszweck umfassend für die Pflege und Erhaltung des Denkmals der ehemaligen Kohlenzeche Y zuständig sei (vgl. Fotokopie der Satzung Bl. 171 f der Akten). Entsprechend diesem umfassenden Satzungszweck sei auch gerade Gegenstand des Vergleiches gewesen, daß der Klägerin das alleinige Bestimmungsrecht über die Bezeichnung "Y" hätte verbleiben sollen. Während der Vertragsverhandlungen sei auch ausdrücklich danach gefragt worden, ob mit den nunmehr innerhalb dieses Vergleiches geregelten Sachverhalten alles, was das Zeichen Y im Verhältnis zu den Beklagten hätte betreffen können, erfaßt worden sei (Beweis: Zeugnis L). Der Beklagte zu 1. habe dies bejaht. | 75 |
| Mit ihrer Anschlußberufung rügt die Klägerin die Abweisung des Klageantrages zu 3), der die Unterlassung einer markenmäßigen Benutzung der Zeichen "Y Marketing" und/oder "A Y Akademie" für die im Antrag genannten Waren und Dienstleistungen betrifft. Aus der Gestattung der Firmenbenutzung folge nicht die Gestattung der markenmäßigen Benutzung. Daß die firmenmäßige Nutzung ohne gleichzeitige markenmäßige Benutzung nicht möglich sei, sei nicht dargetan oder erkennbar. Bezüglich des prägenden Bestandteils "Y" in den genannten Bezeichnungen enthalte Ziffer 3 des Vergleichs eine abschließende Regelung. Nur die dort genannten Waren hätten von den Beklagten mit dem Zeichen "Y" versehen werden dürfen.                                                                    | 76 |
| Die Beklagten beantragen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 |
| die Abschlußberufung zurückzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 |
| Wegen des Inhaltes der Parteivorträge im einzelnen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 |
| <b><u>Entscheidungsgründe</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 |

Die Berufung des Beklagten zu 1) ist begründet, soweit ihm unter Ziffer 3 des angefochtenen Urteils verboten wird, das Zeichen "Y" im Zusammenhang mit den dort näher aufgeführten Produkten zu verwenden. Im übrigen ist die Berufung der Beklagten und die Anschlußberufung der Klägerin unbegründet.

Zu Recht hat das Landgericht die Beklagten zur Löschung der drei Marken mit dem jeweils prägenden Bestandteil "Y" verurteilt. 82

Was die Marke "Y" Nr. #2 mit Priorität vom 17. November 1998 betrifft (im folgenden "Y b" genannt), so richtet sich der Löschungsanspruch zu Recht nur gegen den Beklagten zu 1), da der Beklagte zu 2) hinsichtlich dieser Marke nicht Mitinhaber ist. 83

Den Löschungsanspruch der Klägerin hat das Landgericht zu Recht aus einer ergänzenden Auslegung des Vergleichs vom 14. April 2000 zwischen der Klägerin und den Beklagten hergeleitet. 84

Dieser außergerichtliche Vergleich ist nach wie vor wirksam. Soweit die Klägerin mit Schreiben vom 12. Februar 2003 (Bl. 110 ff der Akten), vom 13. Februar 2003 (Bl. 113 der Akten) sowie vom 17. März 2003 (Bl. 116 der Akten) insoweit Anfechtung und Rücktritt erklärt hat, hat das Landgericht dazu zu Recht ausgeführt, daß das Dauerschuldverhältnis zwischen den Parteien nur durch eine Kündigung aus wichtigem Grund hätte beendet werden können. Einen solchen wichtigen Grund zur Kündigung hat es zu Recht nicht zu erkennen vermocht. Dementsprechend ist es von dem wirksamen Fortbestand des Vergleiches ausgegangen. Dies wird von den Parteien und ihren jeweiligen Rechtsmitteln auch nicht angegriffen. Auch der Vortrag der Parteien insgesamt gibt keine Anhaltspunkte dafür, daß die Frage der Kündigung aus wichtigem Grunde noch weiter aufzuklären wäre. 85

Eine weitere Inhaberschaft des Beklagten zu 1) an der Marke "Y b" widerspricht Sinn und Zweck des Vergleichs vom 14. April 2000, so daß die Klägerin zu Recht die Löschung dieser Marke verlangt. 86

Auch die Beklagten stellen nicht in Abrede, daß sie die Klägerin bei Abschluß des Vergleiches auf die Existenz dieser Marke nicht hingewiesen haben. Es ist aber, wie das Landgericht zu Recht ausgeführt hat, nicht nachvollziehbar, weshalb die Klägerin auf die Übertragung der Marke "Y" Nr. #1 mit Priorität vom 2. Juli 1998 (im folgenden "Y a" genannt) Wert gelegt hat, an der wortgleichen Marke "Y b" aber kein Interesse gehabt haben sollte, obwohl die unter Ziffer III des Vergleichs lizenzierten Gegenstände zum großen Teil nur von der Marke "Y b" erfaßt wurden. Dieser Lizenzierung hätte es deshalb weitgehend nicht bedurft, wenn dem Beklagten zu 1) die Marke "Y b" hätte verbleiben sollen. Nach der Präambel sollte der Vergleich aber gerade zur generellen Beilegung der Streitigkeiten der Parteien um die Bezeichnungsrechte dienen. Dieser Streit entzündete sich zunächst bei einem Telefonat zwischen dem Beklagten zu 1) und der Zeugin O, bei dem der Beklagte zu 1) erstmals seine Marke "Y a" ins Spiel brachte. Etwa drei Monate später folgte dann auf das Schreiben der Beklagten vom 2. Juni 1999 hin das Schreiben der Klägerin vom 24. Juni 1999 an den Beklagten zu 1) (vgl. Fotokopie Bl. 103 ff der Akten). Darin untersagt die Klägerin den Beklagten die Führung der von diesen angestrebten Firmennamen mit der Begründung, sie sei originärer Träger des Namens "Y". Die Klägerin verweist auf eine Stellungnahme des Rechtsamtes der Stadt Z1, das die Möglichkeit von Lizenzverträgen anspricht. Daß sich die Klägerin als originärer Träger des Namens "Y" versteht, geht dann aus dem weiteren Inhalt des Schreibens hervor, in dem sie darauf verweist, daß bisher alle Nutzer, die "Y" im Firmennamen führen, sich um eine entsprechende Gestattung bemüht hätten. Genau ein solches Verhalten erwartete die Klägerin auch vom Beklagten zu 1). Die Klägerin behielt sich 87



auch vor, gerichtliche Schritte einzuleiten, wenn der Beklagten zu 1) nach ihrem Verständnis unerlaubt und ohne Lizenzvertrag "Y"-Merchandising-Produkte vertrieb. Die gesamten Ausführungen lassen damit nur den Schluß zu, daß die Klägerin dem Beklagten zu 1) die Führung der Bezeichnung "Y" generell untersagen wollte, es sei denn es käme zu einer Gestattung im Rahmen eines Lizenzvertrages.

Zu diesem Zeitpunkt, nämlich dem 24. Juni 1999 wußte die Klägerin noch nichts genaues über die Marken der Beklagten. Sie wandte sich nämlich mit Schreiben vom selben Tage an das Deutsche Patent- und Markenamt und fragte nach, ob sich der Beklagte zu 1) dort den Namen "Y" habe schützen lassen (vgl. Fotokopie Bl. 105 der Akten). Dabei ging es um die eine Marke, die der Beklagte zu 1) im Gespräch vom März 1999 angesprochen hatte.

88

In ihrem eigenen Schreiben vom 17. Dezember 1999 (vgl. Fotokopie Bl. 262 der Akten) fassen die Beklagten das Begehren der Klägerin selbst dahingehend zusammen, daß der Klägerin daran gelegen sei, die Marke "Y a" und die Domain "Zeche Y.de" übertragen zu bekommen. Auch hier erwähnen die Beklagten die Marke "Y b" mit keinem einzigen Wort. Es macht aber keinen Sinn, daß die Klägerin, die sich als originärer Träger des Namens "Y" versteht, lediglich die im Vergleich genannte Marke "Y a" übertragen bekommen will, es ihr aber gleichgültig ist, was mit der gleichlautenden Marke "Y b" geschieht. Daß die Klägerin gegen alles vorgehen wollte, was ihrer Meinung nach mit der unberechtigten Nutzung des Wortes "Y" zu tun hatte, zeigt auch die Klage, deren Abwendung der Vergleich diente (vgl. Fotokopie Bl. 229 ff der Akten). Darin geht die Klägerin gegen die Benutzung der Zeichen "Y" und "Zeche Y" vor und verweist "insbesondere", also beispielhaft auf die eingetragene Marke "Y a". Ferner wendet sie sich ausdrücklich gegen die Domain "Zeche-Y.de". Alles dies läßt nur den Schluß zu und führte den Beklagten vor Augen, daß die Klägerin sich gegen jedwede von ihr nicht gestattete Benutzung der Bezeichnung "Y" zur Wehr setzen wollte.

89

Diesen Streit sollte der Vergleich beilegen. Der Umfang, in dem die Beklagten die Bezeichnung "Y" verwenden durften, war durch den Vergleich abschließend geregelt. Damit vertrat es sich nicht, daß dem Beklagten zu 1) weiterhin die Marke "Y b" verblieb. Es bliebe unklar, welchen Sinn die Marke "Y b" für den Beklagten zu 1) noch haben sollte, wenn der Beklagte zu 1) für sie keine Verwendung mehr auf Grund der umfassenden Regelung des Vergleichs gehabt hätte. Damit ergibt sich als Ergebnis, daß dann, wenn die Klägerin von der Existenz der weiteren Marke "Y b" gewußt hätte, sie auch deren Übertragung verlangt und auch erhalten hätte. Denn auf andere Weise hätte der Beklagte die Lizenzansprüche, die ihm im Vergleich eingeräumt worden sind, nicht erhalten können. Ein Übertragungsanspruch schließt als Minus aber auch den hier geltend gemachten Löschungsanspruch ein.

90

Die Beklagten behaupten zwar, daß die Klägerin Kenntnis von der weiteren Marke "Y b" gehabt habe. Nach dem Vortrag der Beklagten geht es aber nur darum, daß die Klägerin Kenntnis hätte haben müssen, weil sie nämlich anwaltlich vertreten gewesen war und ein Anwalt eben eine gründliche Recherche durchgeführt hätte, bevor er den Klageweg beschreitet, weil zudem nach dem Klägervorbringen eine Recherche durchgeführt worden ist und dabei aufgefallen sein müsse, daß es noch weitere Marken gibt. Mit diesem Vortrag ist eine positive Kenntnis der Klägerin aber nicht dargetan. Wie dargelegt, spricht das gesamte Verhalten der Klägerin auch gegen eine solche Kenntnis der weiteren Marke "Y b". Soweit sich die Beklagten auf das Zeugnis Q berufen, was das Ergebnis möglicher Markenrecherchen angeht, so ist dieser Beweisantritt untauglich, eine positive Kenntnis der Klägerin darzutun. Denn es geht nicht allgemein um die Frage, welchen Erfolg Markenrecherchen mit sich zu bringen pflegen, sondern es geht allein um die positive Kenntnis der Klägerin im vorliegenden Fall. Diese Kenntnis kann durch die Schilderung

91

allgemeiner Rechercheabläufe nicht belegt werden, wenn die gesamten Umstände schon wie hier gegen eine positive Kenntnis der Klägerin sprechen.

Dem Löschungsanspruch der Klägerin steht auch nicht die Verjährungseinrede der Beklagten entgegen. § 20 MarkenG verweist gerade nicht auf Löschungsansprüche (Ingerl/Rohnke MarkenG 2. Auflage § 55 Rdzif. 37). Einer Verjährung nach allgemeinen Vorschriften des BGB (§§ 195, 199 Abs. 5 BGB) steht entgegen, daß es sich bei der zu löschenden Eintragung um einen dauernden Störungszustand handelt, bei dem die Verjährung erst mit dem Ende der Eintragung beginnen könnte. Dann ist aber auch der Löschungsanspruch entfallen.

Einen gesetzlichen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 2 Ziffer 2 MarkenG hat die Klägerin nicht ausreichend dargetan. Grundsätzlich kann sie sich zwar insoweit auf ihre prioritätsältere Marke "Y a" stützen. Angesichts der Identität der Zeichen kommt es nach § 9 Abs. 1 Ziffer 2 MarkenG nur noch auf die Ähnlichkeit der angemeldeten Warengruppen an (Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rdzif. 31; Fezer, Markenrecht 3. Auflage § 51 MarkenG Rdzif. 3). Insoweit kommt es dann nur noch auf den Vergleich der eingetragenen Warenklassen an. Diese stimmen hier aber nicht überein, so daß es insoweit an der erforderlichen Verwechslungsgefahr der Streitzeichen fehlt.

Grundsätzlich kann sich die Klägerin darüber hinaus für ihren Löschungsanspruch auch noch auf ihren Namen stützen, § 13 Abs. 2 Ziffer 1 MarkenG in Verbindung mit § 12 BGB. Auf letztere Vorschrift ist hier allein abzustellen, weil es sich bei der Klägerin nicht um einen erwerbswirtschaftlich tätigen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 5 MarkenG handelt, sondern um eine gemeinnützige Stiftung. Auch insoweit ist die Klägerin gegenüber der Marke des Beklagten zu 1) "Y b" vor Verwechslungsgefahr geschützt (Palandt, BGB 63. Auflage § 12 Rdzif. 30). Auch insoweit steht der Klägerin die Priorität zu. Denn spätestens mit der Gründung der Klägerin am 12. November 1998 beginnt ihr Namensschutz, während die angegriffene Marke "Y b" erst ab dem 17. November 1998 Schutz genießt (vgl. Fotokopie Bl. 168 der Akten).

Dieser Anspruch würde auch nicht in Gänze wegen fehlender Warenähnlichkeit entfallen, denn im Warenverzeichnis der Marke "Y b" finden sich Produkte, etwa Souvenirartikel wie Regenschirme, deren Bezeichnung mit "Y" das Namensrecht der Klägerin verletzen könnte.

Da es hier aber nicht um ein Verwendungsverbot nach § 14 MarkenG geht, sondern um die Löschung einer Marke, müßte auch der räumliche Schutzbereich für den Namen der Klägerin einerseits und die Marke des Beklagten zu 1) andererseits identisch sein. Das bedeutet, daß der Name der Klägerin wie die Marke des Beklagten zu 1) ebenfalls bundesweiten Schutz genießen müßte. Denn die Klägerin kann für ihren Namen keinen Schutz für solche örtlichen Bereiche beanspruchen, in denen sie mit der Marke des Beklagten überhaupt nicht kollidiert (zum umgekehrten Fall vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdzif. 24).

Für einen solchen bundesweiten Geltungsbereich ihres Namens hat die Klägerin aber nicht ausreichend vortragen können. Als örtliche Einrichtung genießt die Klägerin zunächst einmal nur einen entsprechend räumlich begrenzten Schutz ähnlich wie bei einer Geschäftsbezeichnung (Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdzif. 23 ff). Darüber hinaus hat die Klägerin nicht dartun können, daß sie mit ihrem Namen bereits Verkehrsgeltung für das gesamte Bundesgebiet erworben hat. Die Anerkennung als Weltkulturerbe durch die UNESCO besagt noch nicht zwingend, daß sich damit die Bekanntheit der Klägerin auch bei der Bevölkerung im gesamten Bundesgebiet durchgesetzt hätte. Ohne eine solche bundesweite Verkehrsgeltung ihres Namens kommt aber, wie dargelegt, ein Löschungsanspruch

gegenüber der von Natur aus bundesweit geltenden Marke des Beklagten zu 1) nicht in Betracht.

Auch auf §§ 1 UWG, 826 BGB kann die Klägerin ihren Löschungsanspruch hinsichtlich der Marke "Y b" nicht stützen. Denn der Beklagte zu 1) hat die Marke schon vor Vergleichsschluß eintragen lassen. Dies geschah nicht in erster Linie, um die Arbeit der Klägerin zu behindern, sondern um selbst das Geschäft mit der strittigen Bezeichnung "Y" zu machen. Solche Förderung der eigenwirtschaftlichen Interessen stellt aber keine böswillige Behinderung im Sinne der genannten Vorschriften dar. 98

Das Landgericht hat der Klägerin zu Recht auch einen Löschungsanspruch aus dem Vergleich wegen der Marke "Y Marketing" zugebilligt. Prägender Bestandteil dieser Marke ist die Bezeichnung "Y", während der weitere - beschreibende - Bestandteil "Marketing" nur auf eine Untergliederung hinweist. Auch hier bestand aus der Sicht der Klägerin, erkennbar für die Beklagten, keine Veranlassung, den Beklagten diese Marke zu belassen. Denn diese Marke betraf - etwa mit dem Bereich Merchandising - Kernbereiche der Tätigkeit der Klägerin. Die Beklagten fassen den Stiftungszweck zu eng, wenn sie die Klägerin nur als Geldbeschafferin ansehen wollen. Nach § 2 Ziffer 2 der Satzung (vgl. Bl. 172 der Akten) soll die Klägerin umfassend für Erhaltung und Pflege der ehemaligen Zeche sorgen. Gerade auch Ziffer II des Vergleiches (vgl. Bl. 108 der Akten) spricht im Gegensatz zur Ansicht der Beklagten für die Auffassung der Klägerin. Denn danach gestattete die Klägerin den Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnung "Y Marketing" als Firmenbezeichnung. Das setzt aber voraus daß die Klägerin auch an dieser Bezeichnung prinzipiell die besseren Rechte zustanden. Dieser Gestattung hätte es mithin nicht bedurft, wenn den Beklagten die Marke "Y Marketing" verbleiben sollte. Denn unter diesem Markendach wäre auch die entsprechende Firmierung weitgehend unangreifbar geblieben. Jedenfalls hätte es auf diesem Hintergrund einer bestandskräftigen älteren Marke der Beklagten einer differenzierteren vertraglichen Regelung hinsichtlich der Firmierung bedurft. 99

Es trifft auch nicht zu, wie die Beklagten meinen, daß mit der Gestattung nach II. des Vergleiches lediglich derselbe Rechtszustand festgeschrieben worden sei, wie er schon auf Grund der Markenrechte bestünde. Denn die Verwendung der Firmenbezeichnung war nur in ihrem bisherigen Rahmen gestattet, erlaubte also gerade keine Expansion. Mit Einstellung der entsprechenden Geschäftstätigkeit entfiel auch das Firmenrecht. Insbesondere erlaubte die zugestandene Firmierung den Beklagten keine selbständige wirtschaftliche Verwertung der Bezeichnung wie beim Markenrecht. Von daher gab die - verschwiegene - Marke "Y Marketing" den Beklagten eine Rechtsstellung gegenüber der Klägerin in kennzeichenrechtlicher Hinsicht, wie sie die Beklagten nach dem übereinstimmenden Vergleichswillen der Parteien gerade nicht mehr haben sollten. 100

Gegenüber dieser Marke "Y Marketing" greift auch ein gesetzlicher Löschungsanspruch der Klägerin auf Grund ihrer prioritätsälteren Marke "Y a" nach §§ 55 Abs. 2 Ziffer 1, 51 Abs. 1, 9 Ziffer 2 MarkenG durch. Wie dargelegt ist bei dieser Marke der Beklagten der Bestandteil "Y" prägend, so daß eine hinreichende Ähnlichkeit der Streitzeichen im Sinne des § 9 Abs. 1 Ziffer 2 MarkenG gegeben ist. Was der Ähnlichkeit der jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen angeht, hat die Klägerin bereits in der Klageschrift (vgl. Bl. 16 ff der Akten) dargetan, daß diese Waren teilweise identisch sind, jedenfalls aber, daß eine hinreichende Ähnlichkeit zwischen ihnen besteht, um angesichts der nahezu identischen Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu begründen, wenn man zudem berücksichtigt, daß die Marke der Klägerin "Y a" jedenfalls von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist (zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Grund der Wechselbeziehung der genannten 101

Verwechslungsfaktoren vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdzif. 272 m.w.N.). Diesem Vortrag der Klägerin zur Ähnlichkeit der jeweils geschützten Produkte und Dienstleistungen sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Soweit Dienstleistungen der Klasse 38, für die die Marke "Y Marketing" eingetragen ist, im Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarke nicht ausdrücklich aufgeführt sind, besteht eine hinreichende Nähe zu der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung."

Auch hinsichtlich der Marke "Y Marketing" kann sich die Klägerin dagegen zur Begründung ihres Löschungsanspruches nicht auf ihr Namensrecht nach § 12 BGB stützen und einen solchen Anspruch auch nicht aus §§ 1 UWG, 826 BGB herleiten. Insoweit gilt das gleiche, was oben zu den entsprechenden Löschungsansprüchen gegenüber der Marke "Y b" ausgeführt worden ist. 102

Zu Recht hat das Landgericht auch einen Löschungsanspruch der Klägerin hinsichtlich der Marke "A Y Akademie" bejaht. 103

Auch hier ist "Y" der prägende Markenbestandteil. Das vorangestellte "A" erscheint nur als Vorankündigung der angehängten "Akademie", die wiederum nur beschreibend wirkt, als Aufführung einer der Tätigkeiten, die unter dem Dach des "Y" stattfinden. Auch hier kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Klägerin den Beklagten diese Marke belassen hätte, wenn ihr deren Existenz offenbart worden wäre. Zwar enthält das Warenverzeichnis einige "exotische" Artikel, an deren Vermarktung das Interesse der Klägerin gering sein mag, etwa bei Schifffahrtsapparaten. Andererseits decken sich die Verzeichnisse aber gerade in wesentlichen Punkten, wie die Klägerin in ihrer Klageschrift unwidersprochen aufgeführt hat (vgl. Bl. 16 ff der Akten), so daß der Klägerin schon um der von ihr gewünschten Monopolstellung an der Bezeichnung "Y" auch an einer Übertragung dieser Marke gelegen gewesen wäre und dies hätte die Klägerin auch durchsetzen können, weil den Beklagten sonst die von ihnen gütlich erstrebten Rechtspositionen nicht eingeräumt worden wären. 104

Aus Ziffer 2 des Vergleiches können die Beklagten in diesem Zusammenhang erst recht nichts herleiten. Denn nach dem Vergleich war ihnen nur die Firmierung zusammen mit ihrem Namen gestattet, nämlich "Y Akademie E2 und T2". Diese Namen waren in der gestatteten Firmierung aber ebenfalls prägend, so daß es schon an einer Ähnlichkeit der Marke einerseits und der gestatteten Firmierung andererseits fehlt. Dann kann aus dieser Gestattung aber von vornherein nichts für die Frage hergeleitet werden, ob die Klägerin bei Kenntnis der Marke diese den Beklagten belassen hätte. 105

Ein Löschungsanspruch folgte ebenfalls aus § 55 MarkenG. Die Marke der Klägerin "Y a" mit Priorität vom 2. Juli 1998 hat gegenüber der Marke "A Y Akademie" den besseren zeitlichen Rang, da diese Verletzermarke erst Schutz ab dem 30. Juli 1999 genießt. Die Ähnlichkeit der Zeichen folgt wiederum aus der prägenden Stellung des Bestandteiles "Y" in der Verletzermarke. 106

Die Warenähnlichkeit hat die Klägerin wiederum in der Klageschrift bereits umfassend dargetan, ohne daß die Beklagten dem entgegengetreten wären. 107

Löschungsansprüche aus § 12 BGB bzw. §§ 1 UWG, 826 BGB scheiden dagegen wiederum aus, und zwar wiederum aus den bereits im Zusammenhang mit den beiden anderen Verletzermarken dargelegten Gründen. 108

Die Berufung des Beklagten zu 1) ist dagegen begründet, soweit er sich gegen seine Verurteilung zu Ziffer 3) wendet. Danach ist es ihm verboten, im geschäftlichen Verkehr das 109

Zeichen "Y" in jeder denkbaren Schreibweise im Zusammenhang mit bestimmten näher aufgeführten Produkten zu benutzen. Diese Produktaufzählung orientiert sich an dem Warenverzeichnis, für das die Marke "Y b" zu Gunsten des Beklagten zu 1) eingetragen ist.

Insoweit rügen die Beklagten, daß sie die beanstandete Bezeichnung im Zusammenhang mit den verbotenen Produkten in der Vergangenheit bisher in keinem Fall verwandt haben. Dem ist die Klägerin auch nicht entgegengetreten. Sie hat jedenfalls insoweit keine konkreten Verletzungsfälle dartun können. 110

Mithin kann sich die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Verletzungsgefahr hier nur unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr ergeben. Allerdings stellt die Eintragung einer Marke eine ausreichende Erstbegehungsgefahr dar (Ingerl/Rohnke aaO vor § 14 Rdzif. 60). Denn der Sinn einer Marken Anmeldung ist deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr. 111

Die Erstbegehungsgefahr als Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch wird aber schon dadurch wieder beseitigt, daß das Verhalten aufgegeben wird, das die Erstbegehungsgefahr begründet, sogenannter "aktus contrarius" (Teplitzky Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren 8. Auflage Kapitel 10 Rdzif. 21 ff m.w.N.). Da hier die Erstbegehungsgefahr allein durch die Eintragung der Marke begründet worden ist, läßt die Löschung der Marke diese Erstbegehungsgefahr auch wieder entfallen. Denn ohne Marke besteht für den Beklagten zu 1) als Verletzer keine Veranlassung, die verbotene Bezeichnung gleichwohl zu verwenden. Insoweit ist also die Klägerin hier grundsätzlich schon durch ihren Lösungsanspruch ausreichend geschützt, da sie es nunmehr selbst in der Hand hat, die Markeneintragung wieder zu beseitigen und damit von sich aus einer Benutzungsgefahr der beanstandeten Bezeichnung vorzubeugen. 112

Das Ergebnis ist aber auch nicht anders, wenn man nicht auf einen Wegfall der Erstbegehungsgefahr durch die ausgeurteilte Löschung der Marke abstellt, da die Klägerin auf jeden Fall bis zur erfolgten Löschung ungeschützt ist. 113

Das begehrte und ausgeurteilte Verbot richtet sich dahin, daß dem Beklagten zu 1) die Verwendung der Bezeichnung "Y" in Verbindung mit den aufgeführten Verbotsgegenständen generell verboten werden soll. Die Klägerin erstrebt also ein sogenanntes Schlechthinverbot, das sämtliche denkbaren Verwendungsweisen der verbotenen Bezeichnung erfassen soll, unabhängig davon, ob im Einzelfall ihre Interessen an der strittigen Bezeichnung tatsächlich berührt werden. 114

Ein solches umfassends Verwendungsverbot kann sich nicht aus dem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleich ergeben. Denn der Vergleich begründet keine eigenständigen Unterlassungsansprüche. Der Beklagte zu 1) hat sich darin nicht verpflichtet, etwas zu unterlassen, was er an sich tun dürfte. Seine Verpflichtung geht dahin, der Klägerin die Marke zu übertragen und gegen diese Rechtsposition nicht zu verstoßen. Der Vergleich kann nicht so weitgehend ausgelegt werden, daß dem Beklagten zu 1) die Verwendung der Bezeichnung "Y" schlechthin verboten werden sollte, auch wenn im konkreten Einzelfall die Interessen der Klägerin nicht berührt werden. Gegen solch eine pauschale Regelung spricht auch die differenzierte Aufgliederung der wechselseitigen Rechte und Pflichten. Die Klägerin konnte dem Beklagten zu 1) nicht ansinnen, für die Zukunft auf die Verwendung der Bezeichnung "Y" auch für solche Situationen zu verzichten, bei denen sich in ihrer konkreten Ausgestaltung noch gar nicht abschätzen ließe, ob sie wirklich Interessen der Klägerin verletzen, wenn es an einer Beziehung zum Kulturdenkmal "Zeche Y" fehlte. 115

Auch die Marke "Y a" und ihr Name geben der Klägerin nicht den umfassenden Schutz, den sie mit dem erstrebten Schlechthinverbot begehrt.

Nach § 14 MarkenG ist Anspruchsvoraussetzung für das erstrebte Verwendungsverbot stets die Verwechslungsgefahr. Nur eine Verwendung der beanstandeten Bezeichnung "Y" durch den Beklagten zu 1), bei der es zu Verwechslungen mit der Marke "Y a" der Klägerin kommen könnte, würde ein Verbot begründen können. 117

Eine solche umfassende Verwechslungsgefahr läßt sich aber für die Zukunft nicht mit der gehörigen Sicherheit abschätzen. Das gilt zum einen schon angesichts der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der als Verbotsgegenstände aufgeführten Produkte. Auch die Bezeichnung "Y" ist nicht so ausschließlich auf die Klägerin bezogen, daß jedwede Verwendung durch den Beklagten zu 1), in welchen Zusammenhang auch immer, stets in verwechslungsfähiger Weise auf die Klägerin zurückbezogen würde. 118

Ein Schlechthinverbot, wie es die Klägerin erstrebt, würde damit unter Umständen auch Verwendungsweisen der beanstandeten Bezeichnung erfassen, die mangels Verwechslungsgefahr den Beklagten zu 1) nicht verboten werden könnten. Dem Verletzer dürfen aber nur solche Verwendungsweisen verboten werden, bei dem die Verwechslungsgefahr sicher feststeht. Geht ein Verbot wie hier über solche feststellbaren Verwechslungsfälle hinaus, ist es insgesamt unbegründet. Es ist Sache des Gläubigers, ein zu umfassend beehrtes Verbot, auf den zulässigen Verbotskern zurückzuführen, was hier aber schon deshalb ausscheidet, weil mangels konkreter Verletzungsfälle die verbotbaren Verwendungsweisen nicht konkret zu beschreiben sind. 119

Daraus folgt auch die Unbegründetheit der Anschlußberufung. Mit dieser Anschlußberufung greift die Klägerin lediglich ihr Verbotsbegehren zu 3 a) und 3 b) wieder auf. Soweit das Landgericht aus dem ursprünglichen Verbotsantrag zu Ziffer 4) einige Verbotsgegenstände herausgestrichen hat, wird dies von der Klägerin hingenommen. 120

Mit dem Verbot zu 3 a) erstrebt die Klägerin, daß den Beklagten die Bezeichnung "Y Marketing" wiederum schlechthin verboten werden soll. 121

Nach dem begehrten Verbot zu 3 b) soll den Beklagten die Bezeichnung "A Y Akademie" wiederum schlechthin verboten werden. Auch bei diesen beiden Verboten hat sich die Klägerin hinsichtlich der Verbotsgegenstände wiederum nur an dem entsprechenden Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis orientiert, für das die entsprechenden Marken der Beklagten eingetragen sind. 122

Auch hinsichtlich dieses Verbotsbegehrens gilt das gleiche, was oben zu dem Verbotsbegehren hinsichtlich der Bezeichnung "Y" ausgeführt worden ist. Auch hier entfällt mit der Löschung der entsprechenden Marken die Erstbegehungsgefahr. 123

Darüber hinaus handelt es sich auch hier wiederum um ein Schlechthinverbot, das unbegründet ist, weil es auch Verwendungsweisen der beanstandeten Bezeichnungen erfassen würde, von denen noch nicht sicher abzuschätzen ist, daß sie tatsächlich die Marke "Y a" der Klägerin verletzen würden. 124

Auch hier hat die Klägerin mit dem generellen Verbot für die beiden beanstandeten Bezeichnungen einen zu hohen Abstraktionsgrad für ihr Verbotsbegehren gewählt, bei dem sich nicht sicher genug abschätzen läßt, daß es tatsächlich nur solche Verwendungsfälle erfaßt, bei denen die nach § 14 MarkenG für ein Verbot erforderliche Verwechslungsgefahr 125

tatsächlich gegeben ist.

Soweit die Klägerin ihr Verbotsbegehren auch auf ihr Namensrecht nach § 12 BGB stützt, gilt nichts anderes. Auch dieses Namensrecht schützt die Klägerin nur vor verwechslungsfähigen Verwendungsweisen. Auch hier setzt ein Verbot voraus, daß tatsächlich nur verwechslungsfähige Verwendungsweisen erfaßt werden. Wie dargelegt ist dies aber bei den begehrten Schlechthinverboten der Klägerin nicht der Fall. 126

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. 127

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Ziffer 10, 711 ZPO. 128