

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 156/71

URTEIL

Verkündet am

am 20. Juni 1973
Spengler,
Justizangestellte

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma Karl M [REDACTED] & Co., S [REDACTED]-F [REDACTED],
K [REDACTED] Straße [REDACTED],

Beklagten, Widerklägerin und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Prof. Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma N [REDACTED], Gewürzwerk KG, V [REDACTED],
Großer S [REDACTED]weg [REDACTED], vertreten durch die persönlich haf-
tende Gesellschafterin Maria E [REDACTED],

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. [REDACTED] und
[REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 1973 durch die Richter am Bundesgerichtshof Alff, Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Dr. Freiherr v. Gamm und Schwerdtfeger für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 12. November 1971 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch abgewiesen und die Berufung der Beklagten gegen die Abweisung des Schadensersatzanspruchs für den Zeitraum ab 26. März 1967 zurückgewiesen hat. In diesem Umfang wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Tatbestand

Die Parteien stellen Gewürz- und Konservierungsmittel für Fleischwaren her und vertreiben sie als Wettbewerber. Zumindest seit 1951, nach ihrer Behauptung schon seit 1949, benutzt die Klägerin, die seit 1933 als Firmenbestandteil die Bezeichnung "N[REDACTED]" führt, für ein sogenanntes Röttemittel für Fleischwaren die Bezeichnung "Nubarot". Am 1. September 1952 meldete die Beklagte das Wort "Nadurot" als Warenzeichen unter anderem für Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, Farbstoffe, Gewürze an, das am 9. Dezember 1953 eingetragen wurde. Sie benutzte das Zeichen

- 3 -

"Nadurot" ebenfalls für ein Röttemittel, nach ihrer Behauptung seit 1955, nach der der Klägerin seit 1958. Am 18. Juli 1958 meldete die Klägerin die Bezeichnung "Nubarot" zur Eintragung in das Warenzeichenregister an. Dagegen erhob die Beklagte am 28. April 1959 Widerspruch und ließ der Klägerin durch ihre Patentanwälte am 24. Oktober 1960 mitteilen, daß sie festgestellt habe, daß die Klägerin das angemeldete Zeichen "Nubarot" bereits verwende, und daß daher die Beklagte berechtigt sein werde, Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz geltend zu machen, wenn das Patentamt die Verwechselbarkeit des angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen feststellen werde. Das Patentamt hat auf den Widerspruch die Eintragung von "Nubarot" durch Beschluß vom 23. Februar 1961 wegen Verwechslungsgefahr versagt. Die dagegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht durch den rechtskräftigen Beschluß vom 27. September 1963 zurückgewiesen. Am 22. Mai 1965 meldete die Klägerin für Umröttemittel für Fleischerzeugnisse nunmehr die Bezeichnung "Nuba-rot" an. Auf den Widerspruch der Beklagten vom 25. Februar 1966 versagte das Patentamt auch dieser Bezeichnung durch Beschluß vom 15. März 1967 rechtskräftig die Eintragung. Zwischenzeitlich hatte die Klägerin am 26. Juli 1966 die Wortbildkombination "NUBA ROT FORTE mit Negerkopf" unter anderem für Farbstoffe und Umröttemittel für Lebensmittel zur Eintragung angemeldet. Auch dagegen erhob die Beklagte - am 13. Juni 1967 - Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr mit "Nadurot".

Mit Schreiben vom 1. August 1967 hatten die Anwälte der Klägerin den Patentanwälten der Beklagten bestätigt, daß die Klägerin "das Warenzeichen "Nuba-rot" in dieser Form und Zusammensetzung als reines Wortzeichen niemals benutzt habe und auch nicht benutzen werde", und haben weiter mitgeteilt, es sei beabsichtigt,



die Anmeldung "Nuba-Rot-Forte" in Verbindung mit dem Bildzeichen des Negerkopfes aufrechtzuerhalten, und es werde geprüft, ob nicht gegen die Beklagte Klage gemäß § 6 Abs. 2 Warenzeichengesetz erhoben werden solle, da neben anderen Gründen die Klägerin zweifellos die Priorität geltend machen könne.

Das Widerspruchsverfahren gegen die zuletzt genannte Anmeldung ist auf Antrag der Klägerin bis zur Entscheidung über die Eintragungsbewilligungsklage bezüglich des Wortzeichens "Nubarot" ausgesetzt worden.

Die im vorliegenden Prozeß erhobene Eintragungsbewilligungsklage hat das Landgericht rechtskräftig mit der Begründung abgewiesen, die Klägerin habe bis zur Anmeldung des Zeichens der Beklagten mangels Verkehrsdurchsetzung kein Ausstattungsrecht an "Nubarot" erworben, die bloße Vorbenutzung verschaffe ihr kein besseres Recht. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Die Beklagte hat Widerklage erhoben mit den Anträgen - soweit noch interessierend - ,

- I. die Klägerin zu verurteilen,
 - a) es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbestimmter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, die Bezeichnung "Nubarot", "NUBAROT" und/oder "Nuba-Rot-Forte" in Alleinstellung oder als Bestandteil zusammengesetzter Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr für Fleischwaren-Rötemittel auf Druckereierzeugnissen, Verpackungen oder

Umhüllungen, Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen zu verwenden oder derartig gekennzeichnete Waren in Verkehr zu bringen;

b) ...

II. festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen aus der Benutzung der Bezeichnungen **"Nubarot", "NUBAROT" und/oder "Nuba-Rot-Forte" in Alleinstellung oder als Bestandteil zusammengesetzter Bezeichnungen entstehenden Schaden zu ersetzen.**

Gegenüber dem Unterlassungsanspruch hat sich die Klägerin auf Verwirkung, gegenüber dem Schadenersatzanspruch auf mangelndes Verschulden berufen.

Das Landgericht hat dem Unterlassungsanspruch stattgegeben, den Schadenersatzanspruch jedoch mangels Verschuldens abgewiesen. Beide Parteien haben, jeweils soweit unterlegen, Berufung eingelegt und in diesem Umfang ihre vorherigen Anträge weiterverfolgt. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Beklagten zurückgewiesen, und die Abweisung des Schadenersatzanspruchs bestätigt. Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten, die beide Ansprüche weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht begründet die Abweisung des Unterlassungsanspruchs damit, daß die Beklagte diesen Anspruch verwirkt habe. Es führt dazu aus, die Klägerin habe die Bezeichnung "Nubarot" gutgläubig

in Benutzung genommen und sei frühestens bösgläubig geworden, als sie das Konkurrenzzeichen kurz vor ihrer Zeichenanmeldung im Jahre 1958 auf dem Markt entdeckt habe, jedenfalls aber, als sie davon erfahren habe, daß die Beklagte gegen die Anmeldung von "Nubarot" als Warenzeichen am 28. April 1959 Widerspruch eingelegt habe, und als sie das Schreiben vom 24. Oktober 1960 erhalten habe, wonach die Beklagte wegen der Benutzung des Zeichens "Nubarot" durch die Klägerin berechtigt sein werde, Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz geltend zu machen, wenn das Patentamt die Verwechselbarkeit des angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen feststellen werde. Die Kenntnis der Klägerin vom Zeichen der Beklagten, von deren Widerspruch und Verwarnung wäre nur dann unerheblich gewesen, führt das Berufungsgericht weiter aus, wenn die Klägerin schon zuvor einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "Nubarot" erlangt hätte. Das könne aber dahinstehen, da die Klägerin jedenfalls durch die weitere Verwendung des Zeichens "Nubarot" und durch die 1958 begonnene Verwendung von "Nuba-Rot-Forte" bis zur Erhebung der Unterlassungsklage durch die am 25. März 1970 zugestellte Klageschrift gutgläubig einen wertvollen Besitzstand erlangt habe.

Die Klägerin sei gutgläubig geworden, nachdem die Beklagte ihre Ankündigung vom 24. Oktober 1960, nach Feststellung der Verwechselbarkeit durch das Patentamt Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz geltend zu machen, jahrelang nicht wahrgemacht habe. Da die Beklagte die Ansprüche nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 27. September 1963 nicht geltend gemacht habe, habe die Klägerin davon ausgehen können, daß die Beklagte gegen die Benutzung des Zeichens entgegen ihrer Ankündigung nicht vorgehen werde

und nur die Eintragung des Zeichens der Klägerin habe verhindern wollen. Desgleichen sei die Redlichkeit der Klägerin auch nicht durch die Widersprüche der Beklagten vom 25. Februar 1966 und 13. Juni 1967 gegen die Eintragung von "Nuba-rot" bzw. "Nuba-Rot-Forte" mit dem Negerkopf beseitigt worden, weil die Klägerin wegen der Untätigkeit der Beklagten gegenüber der Verwendung von "Nubarot" habe annehmen können, die Beklagte wende sich auch damit nur gegen die Eintragung des Zeichens. Gegen die Redlichkeit der Klägerin spreche auch nicht das Schreiben ihres Anwalts vom 1. August 1967, weil diese Mitteilung, "Nuba-rot" sei in dieser Form und Zusammensetzung niemals benutzt worden und werde auch nicht benutzt werden, nicht auf "Nubarot" bezogen werden konnte und die Benutzung von "Nubarot" sich schon aus der Ankündigung der Eintragungsbewilligungsklage für den Kundigen unmißverständlich ergeben habe. Die Klägerin habe deshalb ihren bis 1970 erworbenen Besitzstand, der als wertvoll und schutzwürdig anzusehen sei, redlich erworben.

II. Die dagegen gerichteten Revisionsangriffe haben im wesentlichen Erfolg.

Der Einwand der Verwirkung greift nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann durch, wenn zeichenrechtliche Ansprüche so spät geltend gemacht werden, daß der Verletzer, der inzwischen einen wertvollen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung erlangt hat, aufgrund des Verhaltens des Berechtigten annehmen durfte, dieser werde der Benutzung der Bezeichnung nicht mehr entgegentreten, und wenn daher eine verspätete Geltendmachung der Ansprüche auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände als unzulässige Rechtsausübung anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; 1967, 490, 494 - Pudelzeichen).

1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe nach Abschluß des Widerspruchsverfahrens im Jahre 1963 aus dem Ausbleiben der im Schreiben der Beklagten vom 24. Oktober 1960 angekündigten Unterlassungs- und Schadensersatzklage entnehmen dürfen, daß die Beklagte sich nur gegen die Eintragung, nicht aber gegen die Verwendung von "Nubarot" wenden wolle, wird von der Revision mit Recht unter dem Gesichtspunkt des § 286 ZPO beanstandet. Im allgemeinen wird derjenige, dessen Eintragungsanträgen widersprochen wird, davon ausgehen und ausgehen müssen, daß der Widerspruch gegen die Eintragung zugleich den Willen des Widersprechenden zum Ausdruck bringt, die Benutzung des Gegenzeichens, wenn der Widerspruch sich als berechtigt erweist, nicht zu dulden. Das ergibt sich für den Anmelder regelmäßig aus der Interessenlage des Widersprechenden. Das Berufungsgericht hätte deshalb zugunsten der Klägerin nur dann davon ausgehen dürfen, diese habe die Widersprüche der Beklagten als nur gegen die Eintragung gerichtet angesehen und ansehen dürfen, wenn besondere Umstände der Klägerin eine solche Deutung hätten nahelegen können. Insoweit hat das Berufungsgericht aber lediglich auf die Nichterhebung der Unterlassungsklage verwiesen. Daraus allein durfte die Klägerin aber nicht ohne weiteres schließen, daß es der Beklagten allein um den Rollenstand ging, denn für die Nichterhebung der Klage konnten andere Gründe mindestens ebenso naheliegen. Das Berufungsgericht hat insoweit auch nicht das Schreiben der Klägerin vom 1. August 1967 berücksichtigt, das ergibt, daß der Klägerin durchaus bewußt war, daß es der Beklagten letztlich um die tatsächliche Benutzung ging. Denn sonst hätte die Klägerin keine Veranlassung gesehen, der Beklagten

in diesem Schreiben ausdrücklich zu bestätigen, daß sie das Zeichen "Nuba-rot" niemals benutzt habe und auch nicht benutzen werde. Der dagegen vom Berufungsgericht hervorgehobene Umstand, daß diese Erklärung sich nur auf die besondere Form von "Nuba-rot" bezogen habe, ist, auch wenn zutreffend, nicht geeignet, den Schluß zu widerlegen, daß die Klägerin sehr wohl erkannt hat, daß es der Beklagten letztlich nicht nur um den Rollenstand, sondern um die Benutzung ging; denn die Klägerin kann keineswegs angenommen haben, die Beklagte wolle zwar die Benutzung der Form "Nuba-rot" nicht dulden, wohl aber die von "Nubarot". Ganz eindeutig macht auch das eigene Schreiben der Klägerin vom 9. Juni 1967 klar, daß diese davon ausgegangen ist, daß es der Beklagten um die Verhinderung von Herkunftsverwechslungen im geschäftlichen Verkehr und nicht nur um den Rollenstand ging - so wenn dort von dem harten Wettbewerb auf dem Markt gesprochen wird und daß die Klägerin Verkaufsvorteile nicht durch Zeichenverwechslung erlangen wolle und wenn erneut die Gefahr von Verwechslungen im Verkehr - im Hinblick auf die neue Form "NUBA ROT FORTE" (mit Negerkopf) - in Abrede gestellt wird. Danach hätte das Berufungsgericht mangels hinreichender Anhaltspunkte nicht zu der Auffassung gelangen dürfen, die Klägerin habe angenommen und annehmen dürfen, die Beklagte wolle nur der Eintragung, nicht aber der Benutzung von **"Nubarot"** **entgegentreten.**

2. Für die Zeit ab 1963/64 ergeben sich auch aus den sonstigen Feststellungen des Berufungsgerichts keine ausreichenden Anhaltspunkte, aus denen die Klägerin zu der Überzeugung hätte kommen können, daß die Beklagte die Benutzung dulden werde. Die Beklagte ist den weiteren Versuchen der Klägerin, die Bezeichnung

"Nubarot" in abgewandelter Form als "Nuba-rot" oder als Bestandteil eines Wortbildzeichens doch noch eintragen zu lassen, stets alsbald entgegengetreten, so daß die Klägerin aufgrund dieser Widersprüche aus den Jahren 1966 und 1967 nicht darüber im unklaren sein konnte, daß die Beklagte der Verwendung der Bezeichnung in welcher Form auch immer entgegengetreten wolle. Letztlich zeigt auch die Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage im vorliegenden Verfahren, daß die Klägerin mit einer Duldung nicht rechnete. Soweit die Klägerin sich auf den Gesichtspunkt der Verwirkung beruft, kann sie sich danach nicht auf den Zeitraum nach 1963 stützen.

3. Soweit es sich um die Zeit vor der Anmeldung des Zeichens der Klägerin (1958) bis zum Abschluß des ersten Widerspruchsverfahrens im Jahre 1963 handelt, hat auch das Berufungsgericht die Voraussetzungen des Verwirkungseinwandes im Hinblick auf den Widerspruch der Beklagten und auf das Schreiben der Patentanwälte der Beklagten vom 24. Oktober 1960 verneint. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden.

4. Für die Zeit vor 1958 hat es das Berufungsgericht dahingestellt gelassen, ob die Klägerin bereits einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "Nubarot" erworben hatte. Das war vom Standpunkt des Berufungsgerichts aus unbedenklich, da es jedenfalls für die Zeit ab 1963/64 die Voraussetzungen des Verwirkungseinwandes als gegeben angenommen hat. Da dieser Beurteilung nicht beigetreten werden kann, bedarf diese Frage noch der Entscheidung. Denn wenn die Klägerin in der Zeit zwischen der Anmeldung des Zeichens "Nadurot" der Beklagten im Jahre 1952 und dem Zeitpunkt, an dem der Klägerin die Existenz dieses Zeichens bekannt wurde, einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hätte, so könnte sie sich darauf auch dann berufen, wenn der Verwirkungsgesichtspunkt bei isolierter

Betrachtung späterer Zeitabschnitte nicht durchgreifen würde. Dabei müßte allerdings der Zeitraum vor Anmeldung des Zeichens "Nadurot" (1949 bis 1952) unberücksichtigt bleiben, wenn die Klägerin für diese Zeit nicht den Erwerb von Verkehrsgeltung im Sinne des § 25 WZG für "Nubarot" nachweisen könnte, denn eine bloße Vorbenutzung, die nicht zur Verkehrsgeltung erstarkt ist, ist zeichenrechtlich nicht geschützt (vgl. BGH GRUR 1961, 413 - Dolex) und kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände Schutz im Rahmen des § 1 UWG genießen (vgl. BGH **GRUR 1969, 190** - halazon), wofür hier jedoch nichts vorliegt.

Ob die Klägerin insoweit bereits einen schutzwürdigen und im Hinblick auf § 242 BGB nicht mehr entziehbaren Besitzstand erworben hat, kann das Revisionsgericht nach dem gegenwärtigen Sach- und Streitstand nicht von sich aus entscheiden, so daß die Sache dazu an das Berufungsgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen war.

Für die weitere Entscheidung ist zu beachten, worauf das Berufungsgericht bereits zutreffend hingewiesen hat, daß es für die Zeit ab 1952 der Klägerin nicht ohne weiteres entgegengehalten werden könnte, wenn ihr die Existenz des Zeichens "Nadurot" unbekannt geblieben wäre (vgl. BGH **GRUR 1971, 251 - Oldtimer**). Im übrigen wird das Berufungsgericht aber im Rahmen einer etwa notwendigen Abwägung der einzelnen Umstände zugunsten der Klägerin auch in Betracht zu ziehen haben, daß diese die Bezeichnung "Nubarot" schon verwendet hat, bevor die Beklagte das Gegenzeichen angemeldet hatte. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung kommt das nicht der unzulässigen Zubilligung eines Vorbenutzungsrechts gleich. Auch kann berücksichtigt werden, daß

"Nubarot" wegen des erkennbaren Zusammenhangs mit dem Firmenbestandteil "N[REDACTED]" für die Klägerin bereits damals von besonderem Interesse gewesen sein kann. Auch kann es für die Beurteilung der Intensität des wettbewerblichen Interesses der Beklagten am Alleinbesitz der Bezeichnung von Bedeutung sein, wann diese "Nadurot" nachhaltig in Benutzung genommen hat und in welcher Art sie nach Auftreten der Kollision ihre Rechtsposition wahrgenommen hat.

III. Den Schadenersatzanspruch der Beklagten hat das Berufungsgericht mit der Begründung abgewiesen, daß dieser ebenfalls verwirkt, jedenfalls aber für die Zeit vor dem 26. März 1967 verjährt sei. Soweit es sich um den Gesichtspunkt der Verwirkung handelt, kann dem auch unter Berücksichtigung der nach dem Wesen von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen etwas unterschiedlichen Gesichtspunkten aus den oben angegebenen Gründen nicht zugestimmt werden. Dagegen sind die Ausführungen zur Verjährung rechtlich nicht zu beanstanden. Offen bleibt die Frage des Schadenersatzes danach lediglich für die Zeit ab 26. März 1967.

Das angefochtene Urteil war danach aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Alff

Merkel

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger