

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

044

WZG §§ 1, 24, 25

C h o l e x / D o l e x

Ein durch Benutzung im Verkehr erlangter bloßer Besitzstand an einer Warenkennzeichnung gibt dem Benutzer für sich allein kein Recht zur Weiterbenutzung gegenüber einem jüngeren eingetragenen Warenzeichen. Ein "Vorbenutzungsrecht" ist dem Warenzeichenrecht fremd.

BGH, Urt. v. 24. Februar 1961 - I ZR 15/60

OLG Hamburg

LG Hamburg

I ZR 15/60

Verkündet

am 24. Februar 1961

Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

Firma R [REDACTED] - W [REDACTED] KG, B [REDACTED] bei K [REDACTED],
Klägerin und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

Firma H [REDACTED] G [REDACTED], Inhaber Kaufmann E [REDACTED]
K [REDACTED] P [REDACTED], H [REDACTED], W [REDACTED]straße [REDACTED],
Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 24. Februar 1961 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Boek, Dr. Weiß, Dr. Spreng,
Dr. Löscher und Ebel

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das
Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseati-
schen Oberlandesgerichts zu Hamburg vom
23. Dezember 1959 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt eine Arzneimittelfabrik, die Beklagte ein chemisch-pharmazeutisches Laboratorium.

Auf Anmeldung vom 5. November 1952 wurde für die Klägerin das Warenzeichen Nr. 668 944 " C H O L E X " am 30. Dezember 1954 in die Warenzeichenrolle eingetragen. Ferner ist sie Inhaberin des Warenzeichens Nr. 685 007 "ROWAcholex". In den Jahren 1955 und 1956 vertrieb die Klägerin ein Galle- und Lebermittel unter der Doppelbezeichnung "Rowachol Cholex" mit werbemäßiger Hervorhebung des ersten Wortes; das Heilmittel wurde mehrfach in medizinischen Zeitschriften besprochen. Im Laufe des Jahres 1957 wurde das Präparat umbenannt in "ROWACHOLEX". Ein ähnliches Arzneimittel in Form von Kapseln wurde im April 1957 unter der Bezeichnung "CHOLEX-^{Novo}letten" in den Verkehr gebracht. Später wurde dieses Mittel nur "CHOLEX" oder "CHOLEX-Kapseln", ab Mitte 1958 "ROWACHOL-Kapseln" genannt. Für ihre "CHOLEX-Kapsel" betrieb die Klägerin eine umfangreiche Werbung in medizinischen Zeitschriften in der Zeit von April 1957 bis Juni 1958. Das Präparat wurde im Taschen-Jahrbuch der Therapie 1958 und in der großen deutschen Spezialitäten-Taxe (Lauer-Taxe), Stand 1. Dezember 1958, aufgeführt.

Die Beklagte bringt verschiedene, vorwiegend schmerzstillende Heilmittel unter den Bezeichnungen

DOLEX = SEDATIVUM "GRIPP"

DOLEX = PUDER "GRIPP"

DOLEX = SALBE "GRIPP"

in den Handel, für die sie hauptsächlich bei Heilpraktikern wirbt, die aber durch den pharmazeutischen Großhandel und durch Apotheken verkauft werden. Das Mittel "DOLEX --SEDATIVUM"

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



der Beklagten wird mindestens seit 1934 in den gebräuchlichen pharmazeutischen Nachschlagewerken erwähnt, ferner auch in einer Hauszeitschrift der Beklagten seit 1936. In den Nachkriegsausgaben der "Roten Liste" war das "DOLEX=SEDATIVUM" "GRIPP" verzeichnet. Die Bezeichnung "DOLEX-ONKEL" wurde von der Beklagten erstmalig 1937 verwendet und von 1951 bis 1956 als Titel ihrer Hauszeitschrift benutzt. Eine Zeichenanmeldung der Beklagten für "DOLEX" wurde 1956 vom Deutschen Patentamt zurückgewiesen wegen Verwechslungsgefahr mit den älteren Zeichen "Tonex", "Dorex" und "Dolexin".

Die Klägerin trat erstmalig im April 1955 der Benutzung des Wortes "DOLEX" durch die Beklagte entgegen; Verhandlungen zwischen den Parteien wurden im Frühjahr 1956 ergebnislos abgebrochen. Mit der im November 1956 erhobenen Klage hat die Klägerin Unterlassung der warenzeichenmäßigen Verwendung des Wortes "DOLEX" für Arzneimittel, Unkenntlichmachung des Wortes auf den vorhandenen Packungen usw., Auskunftserteilung über die bisherige Verwendung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt. Ihr Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren hat sie durch einige Hilfsanträge ergänzt. Zur Begründung der Klage hat sie vorgetragen, die Bezeichnungen "CHOLEX" und "DOLEX" seien einander im Schriftbild und im Klang so ähnlich, daß Verwechslungen im Verkehr entstehen könnten.

Die Beklagte hat zur Begründung ihres Klagabweisungsantrages geltend gemacht, eine Verwechslungsgefahr zwischen "CHOLEX" und "DOLEX" bestehe nicht. Es gäbe zahlreiche zweisilbige "o-ex" Zeichen, so daß eine Schwächung der Kennzeichnungskraft solcher Kennzeichnungen eingetreten sei. Außerdem seien etwaige Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil die Beklagte das Zeichen "DOLEX" seit 1925 benutzt und damit Verkehrsgeltung erlangt habe. Dies ergebe sich aus zahlreichen

von ihr vorgelegten Zuschriften von Heilpraktikern sowie auch aus einem Schreiben des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels e.V. vom 12. Juni 1957.

Die Klägerin hat dem gegenüber insbesondere geltend gemacht, Verwirkung komme nicht in Betracht, weil sie bei der Verfolgung ihrer Rechte nicht verzögerlich vorgegangen sei. Auch habe die Beklagte keinen schutzwürdigen Besitzstand erworben. Ihr Zeichen sei lediglich in Norddeutschland bei einem Teil der dort ansässigen Heilpraktiker bekannt geworden.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen, das Wort "DOLEX" im geschäftlichen Verkehr warenzeichenmäßig für Arzneimittel zu benutzen. Außerdem wurde die Beklagte verurteilt, das Wort auf allen Packungen und Drucksachen unkenntlich zu machen. Die weitergehenden Klageanträge (Auskunft und Schadensersatz) wurden abgewiesen.

Die Verurteilung hat das Landgericht im wesentlichen darauf gestützt, zwischen "CHOLEX" und "DOLEX" bestehe Verwechslungsgefahr, weil der Gesamteindruck fast identisch sei. Eine wesentliche Schwächung der Kennzeichnungskraft des Warenzeichens durch dritte Zeichen habe die Beklagte nicht dargetan. Auch seien die Voraussetzungen eines älteren Ausstattungsrechts der Beklagten an ihren Zeichen nicht nachgewiesen. Der Einwand der Verwirkung könne nicht durchgreifen.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung hat die Beklagte Aufhebung des angefochtenen Urteils und Abweisung der Klage beantragt. Sie hat im wesentlichen ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholt. Ergänzend hat sie Äußerungen dritter Personen über die Benutzung zweisilbiger "o-ex" Zeichen vorgelegt. Ferner hat sie vorgetragen, sie

nehme mindestens örtliche Durchsetzung ihres Zeichens im norddeutschen Raum für sich in Anspruch, wenigstens aber einen wertvollen Besitzstand, der ihr Anspruch auf Schutz gegenüber dem Zeichen der Klägerin gebe.

Die Klägerin hat Anschlußberufung eingelegt und beantragt, den auf Unterlassung und Unkenntlichmachung gerichteten Klageanträgen in folgender veränderter Fassung stattzugeben:

"I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, die Bezeichnungen

- a) Dolex-Puder "Gripp",
- b) Dolex-Sedativum "Gripp",
- c) Dolex-Salbe "Gripp",
- d) Dolex-Onkel,

im geschäftlichen Verkehr warenzeichenmäßig für Arzneimittel zu benutzen,

2. die unter 1) beanstandeten Bezeichnungen auf allen vorhandenen Packungen, Drucksachen und sonstigen ihrem Geschäftsbetrieb dienenden Gegenständen unkenntlich zu machen."

Hilfsweise hat die Klägerin außerdem folgende Anträge in der angegebenen Reihenfolge gestellt:

Hilfsantrag A: "Die Beklagte zu verurteilen,

- a) es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, die im Hauptantrag zu I 1 a - d) genannten Bezeichnungen im geschäftlichen

Verkehr außerhalb Norddeutschlands
(Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Bremen und Hamburg) warenzeichenmäßig
zu verwenden,

- b) die Verpackungen ihrer "Dolex"-Präparate
mit einem Hinweis folgenden Inhalts zu
versehen:

'Nicht zu verwechseln mit den Spezial-
präparaten "Cholex" und "Rowacholex"
der Arzneimittelfabrik R[REDACTED]-W[REDACTED] KG
in B[REDACTED] bei K[REDACTED].'

Hilfsantrag B: "Die Beklagte zu verurteilen,

- a) es bei Vermeidung einer vom Gericht für je-
den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzen-
den Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder
Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen,
die im Hauptantrag zu I 1 a - d) genannten
Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr außer-
halb des Verkehrs mit Heilpraktikern waren-
zeichenmäßig zu benutzen,
- b) die Verpackungen ihrer "Dolex"-Präparate
mit einem Hinweis folgenden Inhalts zu ver-
sehen:

'Nicht zu verwechseln mit den Spezial-
präparaten "Cholex" und "Rowacholex"
der Arzneimittelfabrik R[REDACTED]-W[REDACTED]
KG in B[REDACTED] bei K[REDACTED].'

Hilfsantrag C: "Die Beklagte zu verurteilen,

es bei Vermeidung einer vom Gericht für je-
den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haft-
strafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, die

im Hauptantrag zu I 1 a - d) genannten Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr außerhalb Norddeutschlands (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg) warenzeichenmäßig zu verwenden."

Hilfsantrag D: "Die Beklagte zu verurteilen,

die Verpackung ihrer "Dolex"-Präparate mit einem Hinweis folgenden Inhalts zu versehen:

'Nicht zu verwechseln mit den Spezialpräparaten "Cholex" und "Rowacholex" der Arzneimittelfabrik R- W KG in B bei K'".

Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Anträge durch das Landgericht ist mithin von der Klägerin nicht angefochten worden.

In der Berufungsverhandlung hat sich die Beklagte zu Protokoll rechtsverbindlich verpflichtet, die Worte "Dolex-Onkel" in ihrer Werbung nicht mehr zu verwenden. Beide Parteien haben daraufhin die Hauptsache insoweit für erledigt erklärt und entgegengesetzte Kostenanträge gestellt.

Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abgewiesen. Die Anschlußberufung der Klägerin wurde zurückgewiesen. Die gesamten Kosten des Rechtsstreits wurden der Klägerin auferlegt.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Revision verfolgt die Klägerin ihre in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision sowie vorsorglich um Bewilligung einer Aufbrauchsfrist.

Entscheidungsgründe:

1. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin aufgrund ihres Warenzeichens "CHOLEX" geltend gemachten zeichenrechtlichen Ansprüche nicht für begründet erachtet und demgemäß die Klage auch insoweit abgewiesen, als ihr vom Landgericht stattgegeben worden war. Dagegen richtet sich der Hauptanriff der Revision.

Der Berufsungsrichter geht in tatsächlicher Hinsicht entsprechend den geänderten Klageanträgen davon aus, daß die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Waren das Wort "DOLEX" nicht für sich allein, sondern stets im Zusammenhang mit zwei anderen Worten verwendet habe. Entgegen dem Landgericht, das dem ursprünglichen Klageantrag entsprechend allein auf die Verwechslungsgefahr zwischen den Worten "CHOLEX" und "DOLEX" abgestellt hat, prüft das Berufsungsgericht daher, ob Verwechslungsgefahr zwischen den von der Beklagten gebrauchten Warenbezeichnungen:

DOLEX = SEDATIVUM "GRIPP"

DOLEX = PUDER "GRIPP"

DOLEX = SALBE "GRIPP"

und dem Klagezeichen "CHOLEX" besteht.

Das Berufsungsgericht verneint diese Frage. Es führt aus, der auffallendste Unterschied zwischen den Zeichen der Parteien bestehe darin, daß die Klägerin ein kurzes Fantasiewort benutze, das für den Mediziner erkennbar den Hinweis auf ein Gallemittel enthalte, während die Beklagte dreiteilige Bezeichnungen gewählt habe. Hiervon sei stets das mittlere Wort eine Beschaffenheitsangabe, während das erste eine Fantasiebezeichnung mit dem für Mediziner erkennbaren Hinweis auf ein Schmerzmittel darstelle und das

letzte Wort den durch Anführungsstriche besonders hervorgehobenen Firmennamen der Beklagten wiedergebe. Wenn diese Bezeichnungen der Beklagten in vollständiger Form benutzt würden, sei eine Verwechslung mit dem Klagezeichen dem Schriftbild oder dem Wortklange nach nicht möglich, weil Aufbau und Länge der Zeichen völlig verschieden seien.

Der flüchtige Verkehr liebe es allerdings, so führt das Berufungsgericht weiter aus, lange und daher für den eiligen Benutzer unbequeme Bezeichnungen abzukürzen. Eine derartige Neigung, komme aber nur bei solchen Waren in Betracht, die häufig in Eile und flüchtig ohne lange Überlegung gekauft würden. Dazu gehörten jedoch Arzneimittel mit speziellen Anwendungsbereichen, die vom Verbraucher nur in Apotheken gekauft werden könnten, nicht. Die Gefahr, daß die Heilmittel der Beklagten nur mit ihrem ersten Worte bezeichnet würden und sich dadurch Verwechslungen mit der Klägerin ergeben könnten, liege also sehr fern. Schon das zweite Wort in den Bezeichnungen der Beklagten sei, so meint das Berufungsgericht, ganz unentbehrlich, um eine bestimmte Ware zu kennzeichnen. Das dritte Wort aber, das Firmenschlagwort "GRIPP", sei für jeden Betrachter durch die Anführungsstriche so eindeutig als das Wesentliche hervorgehoben worden, daß die Abkürzung SEDATIVUM "GRIPP" näher liegen müsse als die Abkürzung DOLEX "GRIPP".

Da mit einer Verwendung der Bezeichnung DOLEX für die Heilmittel der Beklagten allein nicht gerechnet zu werden brauche, komme es, so führt das Berufungsgericht weiter aus, hier nicht entscheidend darauf an, ob Verwechslungsgefahr mit dem Worte "CHOLEX" entstehen werde. Hierzu weise das Landgericht zwar mit Recht auf den geringen Unterschied im Anlaut hin. Es sei aber zu bedenken, daß das "CH" im Zeichen der Klägerin besonders die Aufmerksamkeit erzeuge, weil dies

ein für die deutsche Sprache ungewöhnlicher Anlaut sei und Zweifel entstehen könnten, wie er auszusprechen sei. Dagegen biete der Anlaut im Worte "DOLEX" kein Problem; der Hinweis auf ein Schmerzmittel werde auch manchem nicht medizinisch vorgebildeten Leser sofort klar sein.

Zu der von ihm anschließend erörterten Frage des Schutzzumfanges meint das Berufungsgericht, das Zeichen der Klägerin könne einen besonders großen Schutzzumfang nicht beanspruchen. Es sei zwar vorübergehend von der Klägerin benutzt worden. Die Klägerin habe sich jedoch mit ihrer Werbung verstärkt nur an Ärzte gerichtet, bei denen eine Verwechslung wegen Flüchtigkeit sowieso nicht angenommen werden könne. Soweit die Klägerin das Zeichen "CHOLEX" in Zusammenstellung mit anderen Zeichen benutze (ROWA-CHOL, Novoletten) sei eine Verwechslung mit den Bezeichnungen der Beklagten vollends undenkbar. Diese kombinierte Verwendungsart und die kurze Zeit der Zeichenbenutzung seien nicht geeignet gewesen, dem Zeichen "CHOLEX" im Verkehr eine besonders starke Geltung zu verschaffen. Es sei auch in der "Köfön Liste", dem bekannten pharmazeutischen Nachschlagewerk, niemals in Erscheinung getreten. Daß eine Reihe anderer zweisilbiger Warenzeichen mit der Vokalfolge o-ex (Dorex, Novex, Solvex, Cosox) auf dem pharmazeutischen Gebiet in Gebrauch seien, habe die Beklagte nunmehr nachgewiesen. Da die Benutzung des Klagezeichens bisher nur gering gewesen sei, komme es jedoch nicht weiter darauf an, den Umfang der Benutzung der Drittzeichen zu klären.

Schließlich hält das Berufungsgericht auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht für gegeben. Die Zeichen der Beklagten könnten, so führt das Berufungsgericht aus, nicht etwa als Abwandlung eines Stammzeichens der Klägerin aufgefaßt werden. Für die Zeichen der Klägerin sei

das typische Erkennungsmerkmal der Wortanfang "ROWA", der in der Firma der Klägerin und in verschiedenen ihrer Zeichen enthalten sei. Die Zeichen der Beklagten aber enthielten sämtlich das auffallend hervorgehobene Firmenschlagwort "GRIPP".

Die Revision macht demgegenüber in erster Linie geltend, die Auffassung des Berufungsgerichts, die von der Beklagten gebrauchten Wortzusammenstellungen seien nicht verwechslungsfähig mit "CHOLEX", sei verfehlt. Die Betrachtungsweise des Berufungsgerichts widerspreche der allgemeinen Meinung von Rechtslehre und Rechtsprechung. Das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß die von der Beklagten gebrauchten Zusammenstellungen nur Zusammenstellungen verschiedener selbständiger Bestandteile seien, durch welche die Bestandteile ihre Selbständigkeit nicht verlören. Auch in den Zusammenstellungen sei und bleibe "DOLEX" der allein kennzeichnende Bestandteil. Der Firmenname "GRIPP" und die zwischen beiden stehende Sachbezeichnung des betreffenden Präparates ändere nichts daran, daß die selbständig gebliebene und selbständig wirkende Bezeichnung "DOLEX" als solche sinnfällig in Erscheinung trete. Dies habe zur Folge, daß sie auch im Rahmen der Zusammenstellung verwechslungsfähig mit "CHOLEX" bleibe, was dazu führe, daß die gesamte Zusammenstellung mit "CHOLEX" verwechslungsfähig sei. Die Hinzufügung eines Namens vermöge anerkanntermaßen die Verwechslungsgefahr zweier verwechslungsfähiger Bezeichnungen nicht zu beseitigen. Die Bezeichnungen "PUDE", "SALBE", "SEDATIVUM" könnten als banale Sachbezeichnungen die Funktion eines Herkunftskennzeichens keinesfalls erfüllen.

Dieser Rüge der Revision kann der Erfolg nicht versagt bleiben. Der Revision ist zuzugeben, daß das Berufungsgericht zur Verneinung der Verwechslungsgefahr aufgrund rechtsirriger Erwägungen gelangt ist.

Das Berufungsgericht ist, wie aus dem Zusammenhang seiner Ausführungen zu entnehmen ist, zwar an sich zutreffend davon ausgegangen, daß die Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen "CHOLEX" der Klägerin und den angegriffenen drei Kennzeichnungen der Beklagten begründet sein kann, weil das Wort "DOILEX", dessen Verwechslungsfähigkeit mit dem Klagezeichen die Klägerin behauptet, in den Wortzusammenstellungen der Beklagten nicht derart untergegangen ist, daß es für den Verkehr die Erinnerung an das Klagezeichen nicht mehr wachrufen könnte (vgl. BGH GRUR 1954, 123, 125 - NSU-Fox; BGH GRUR 1959, 599, 602 - Teckanno). Das Berufungsgericht hat auch, weil die weiteren Worte in den angegriffenen Kennzeichnungen nicht völlig zurücktreten, zutreffend darauf abgestellt, daß die Kennzeichnungen in ihrer Gesamtheit die Verletzungsformen sind, die daraufhin zu prüfen sind, ob sie in das Recht aus dem eingetragenen Warenzeichen "CHOLEX" der Klägerin eingreifen. Schließlich hat das Berufungsgericht auch nicht verkannt, daß sich, weil die dreiteiligen Bezeichnungen der Beklagten mit dem Warenzeichen der Klägerin nicht identisch sind, der Schutz des Zeichens der Klägerin auf die Kennzeichnung der Beklagten nur unter den Voraussetzungen des § 31 WZG erstrecken kann.

Bei der hiernach vorzunehmenden Prüfung der Verwechslungsgefahr war nun aber der herrschenden Rechtsauffassung gemäß auf den Gesamteindruck der angegriffenen Kennzeichnungen der Beklagten, den diese auf den Verkehr machen, abzustellen und zu fragen, durch welche Bestandteile der Kennzeichnungen deren Gesamteindruck entscheidend bestimmt wird. Der Revision ist zuzugeben, daß das Berufungsgericht bei dieser Prüfung die einzelnen Bestandteile der Kennzeichnungen der Beklagten in ihrer Bedeutung für den Gesamteindruck nicht hinreichend gegeneinander abgewogen hat. Entgegen der Meinung des Berufungsgerichtes ist nach der Lebenserfahrung

anzunehmen, daß ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Worte "DOLEX" den charakteristischen und bestimmenden Bestandteil der Kennzeichnung der Beklagten sieht. Auf ihn richtet der Verkehr seine Aufmerksamkeit in erster Linie. Dafür spricht schon die Tatsache, daß dieses für sich geschriebene und von den anderen Bestandteilen abgesetzte Wort am Anfang der Kennzeichnungen steht. Erfahrungsgemäß aber pflegt der flüchtige Verkehr dem am Anfang einer zusammengesetzten Bezeichnung stehenden Worte seine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dies gilt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichtes auch für Arzneimittel, die vom Verbraucher nur in Apotheken gekauft werden können. Auch bei solchen Arzneimitteln kommt es nach der ständigen Rechtsprechung des Senats nicht nur auf die Auffassung der Ärzte bzw. Heilpraktiker und Apotheker, sondern auch auf die Auffassung des kaufenden Publikums und damit auch auf die Auffassung flüchtig wahrnehmender und urteilender Abnehmer an (BGH GRUR 1955, 415, 416 - Arctuvan; GRUR 1957, 339, 340 - Venostasin; GRUR 1959, 134, 135 - Calciduran). Von besonderer Bedeutung aber ist, daß es sich bei den zweiten Worten SALBE bzw. PUDER und - für jedenfalls nicht unerhebliche Teile des Verkehrs erkennbar - auch bei dem Worte SEDATIVUM um Beschaffenheitsangaben handelt, denen keine Kennzeichnungskraft zukommt. Auch das Wort "GRIPP", von dem nicht behauptet ist, daß es eine bekannte Firmenbezeichnung sei, wird ein rechtlich ins Gewicht fallender Teil des Verkehrs nicht als herkunftskennzeichnend, sondern etwa als Beschaffenheitsangabe i.S. einer Sortenbezeichnung o.ä. auffassen. Es mag zwar sein, daß Teile der angesprochenen Verkehrskreise das Wort "GRIPP" für sich allein oder auch zusammen mit "DOLEX" als kennzeichnend ansehen. Nach der Lebenserfahrung ist aber anzunehmen, daß ein jedenfalls nicht unbeachtlicher anderer Teil der infrage kommenden Kreise das Wort "DOLEX" als den allein charakteristischen, beherrschenden Bestandteil der Kennzeichnungen der Beklagten auffaßt,

für diese Kreise daher der Gesamteindruck dieser Kennzeichnungen durch dieses Wort und nicht durch die übrigen Worte bestimmt wird.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es daher darauf an, ob das Wort "DOLEX" mit dem Warenzeichen "CHOLEX" verwechslungsfähig ist. Wenn dem so ist, besteht Verwechslungsfähigkeit der dreiteiligen Kennzeichnungen der Beklagten mit dem Klagezeichen, weil nach dem Dargelegten die beiden anderen Zusätze zumindest bei einem Teil der infrage kommenden Verkehrskreise die Verwechslungsgefahr nicht auszuräumen vermögen.

Das Berufungsgericht hat von seinem Standpunkt aus die demnach erforderliche Prüfung, ob Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen der Klägerin und dem die Kennzeichnungen der Beklagten beherrschenden Wort "DOLEX" besteht, nicht abschließend vorgenommen, sondern sich auf einige, die Meinung des Landgerichtes in Zweifel ziehende Hinweise beschränkt. Nach Auffassung des Senats ist diese Frage entgegen der in der Begründung des angefochtenen Urteils angedeuteten Auffassung des Berufungsgerichtes in Übereinstimmung mit dem Landgericht zu bejahen, sofern, wie dies das Berufungsgericht ersichtlich getan hat, unterstellt wird, das Zeichen "CHOLEX" der Klägerin habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Gesamteindruck der beiden Zeichen "CHOLEX" und "DOLEX" ist, wie das Landgericht mit Recht festgestellt hat, nahezu identisch. Die beiden Worte stimmen bis auf die Anfangsbuchstaben völlig überein. Dem Schriftbilde nach ist die Abweichung der Anfangsbuchstaben gering, zumal bei flüchtiger Schreibweise. Verwechslungsgefahr ist aber auch dem Klangbilde nach nicht auszuschließen. Jedenfalls kann dies dann der Fall sein, wenn, wie häufig oder sogar üblich, die Buchstaben "CH" in "CHOLEX" wie "k" gesprochen werden. Der Gefahr der Verwechs-

lung unterliegen solchen Falles vor allem diejenigen Verkehrskreise, die das Zeichen der Klägerin nur vom Hörensagen kennen. Wenn überhaupt zutreffend, so ist doch jedenfalls für diese Fälle die Auffassung des Berufungsgerichts ohne Bedeutung, das "CH" im Zeichen der Klägerin erzeuge besonders die Aufmerksamkeit, weil dies ein für die deutsche Sprache ungewöhnlicher Anlaut sei und Zweifel entstehen könnten, wie er auszusprechen sei. Die demnach gegebene Verwechslungsgefahr in bildlicher und klanglicher Hinsicht ist aber auch nicht, wie der Berufsrichter anzunehmen scheint, vom Sinngehalt her von vornherein ausgeschaltet. Dies würde voraussetzen, daß der größte Teil der angesprochenen Verkehrskreise auch bei flüchtiger Betrachtung mit dem angegriffenen Wort "DOLEX" einen eindeutigen Sinngehalt verbinden würde, der geeignet wäre, die Erinnerung an das geschützte Zeichen der Klägerin von vornherein in den Hintergrund zu drängen (BGHZ 28, 320, 324 - QUICK). Das Berufungsgericht hat jedoch selbst nicht die Auffassung vertreten, daß dem größten Teil der angesprochenen Verkehrskreise der Hinweischarakter des Wortes "DOLEX" auf ein Mittel gegen Schmerzen ohne weiteres bekannt sei. Es meint lediglich, dies werde auch manchem medizinisch nicht vorgebildeten Leser sofort klar sein.

Hiernach ist die Gefahr der Verwechslung der Bezeichnungen "CHOLEX" und "DOLEX" und damit auch die Verwechslungsfähigkeit der angegriffenen dreiteiligen Kennzeichnungen der Beklagten mit dem Klagezeichen gegeben; es besteht die Gefahr, daß nicht unbeträchtliche Teile des Verkehrs infolge der Ähnlichkeit der Kennzeichnungen zu der Annahme verleitet werden, es handle sich bei den unter den angegriffenen Kennzeichnungen angebotenen Waren der Beklagten um solche aus dem Betriebe der Klägerin.

Die Frage der Verwechslungsgefahr kann jedoch anders zu beurteilen sein, wenn das Klagezeichen, wie die Beklagte geltend gemacht hat, durch im Verkehr benutzte ähnliche Zeichnungen eine Schwächung erfahren hat. Nach der vom erkennenden Senat in ständiger Rechtsprechung vertretenen Auffassung kann die ursprüngliche (oder durch spätere Verkehrsdurchsetzung verstärkte) Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch ähnliche Zeichen, die auf dem gleichen oder einem nach der Vorstellung des Verkehrs nicht klar abgehobenen benachbarten Warenggebiet benutzt werden, eine Schwächung erleiden, und es können bei einem solchen Sachverhalt bereits geringfügige Abweichungen genügen, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen (vgl. u.a. BGHZ 19, 367, 378 - W 5 - m.w.Nachw.). Das Berufungsgericht hat in der angefochtenen Entscheidung insoweit zwar festgestellt, die Beklagte habe nachgewiesen, daß eine Reihe anderer zweisilbiger Warenzeichen mit der Vokalfolge o-e (Dorex, Novex, Solvex, Cosox) in Gebrauch sind. Es hat jedoch keine Feststellungen darüber getroffen und brauchte es von seinem Standpunkt aus auch nicht zu tun, ob diese Zeichen tatsächlich in einem Umfange benutzt werden, der die Annahme einer Gewöhnung des Verkehrs und der Beachtung von Unterschieden rechtfertigt; das Berufungsgericht hat diese Frage vielmehr ausdrücklich dahingestellt gelassen (BU S. 12). Ebensowenig hat sich das Berufungsgericht mit der unter Hinweis auf die "Rote Liste 1957" vorgetragenen Behauptung der Beklagten auseinandergesetzt, es seien eine Vielzahl von Präparaten mit dem Wortbestandteil "Chol" auf dem Markte, so daß dem Klagezeichen auch aus diesem Grunde nur ein geringer Schutzbereich zukomme (vgl. Urteil des Senats v. 25. September 1959 AZ. I ZR 15/59 - Mykosex). Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand haben. Es muß aufgehoben und die Sache muß, weil die im Berufungsurteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen dem Revisionsgericht keine abschließende Beurteilung der Frage der Ver-

wechsungsgefahr ermöglichen, zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden. Das Berufungsgericht wird, um eine sichere Grundlage für die Beantwortung der Frage nach der Verwechslungsgefahr zu gewinnen, klären müssen, welchen Grad von Kennzeichnungskraft das Klagezeichen besitzt. Dabei wird gegebenenfalls auch in eine erneute Prüfung der Frage einzutreten sein, ob das Klagezeichen durch häufige Benutzung eine Stärkung seiner Kennzeichnungskraft erfahren hat. Die Revision hat insoweit insbesondere auf das Vorbringen der Klägerin in deren Schriftsatz vom 23. Februar 1959 und die zu diesem Schriftsatz überreichten Anlagen hingewiesen.

Falls das Berufungsgericht aufgrund der neuerlichen Verhandlung zur Bejahung der Verwechslungsgefahr gelangen sollte, muß es prüfen, ob sich die Beklagte dem Zeichenrecht der Klägerin gegenüber mit Recht auf ein prioritätsälteres Ausstattungsrecht an der Bezeichnung "DOLEX" berufen und ob nicht wenigstens eine örtlich auf das Gebiet Norddeutschlands begrenzte Verkehrsgeltung bejaht werden kann, wofür unter Umständen die von der Beklagten vorgelegten Unterlagen sprechen könnten.

Für den Fall, daß die Benutzung der Kennzeichnung der Beklagten vor der Anmeldung des Klagezeichens nicht zur - mindestens örtlich begrenzten - Verkehrsgeltung und damit zu einem dem Warenzeichen der Klägerin vorgehenden Ausstattungsrecht geführt haben sollte, stellt sich die Frage, ob dem Vorbringen der Beklagten gefolgt werden kann, es stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht an der Bezeichnung "DOLEX" deshalb zu, weil sie durch vieljährige Benutzung dieser Bezeichnung vor der Anmeldung des Klagezeichens jedenfalls einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt habe.

Zu der sich damit stellenden Frage des sog. Vorbenutzungsrechts gegenüber einem Warenzeichen, zu der der Senat bisher noch nicht endgültig Stellung genommen hat, sei grundsätzlich folgendes bemerkt: Der Senat schließt sich der vom Reichsgericht vertretenen und im Schrifttum überwiegend gebilligten Auffassung an, daß ein durch Benutzung im Verkehr erlangter, nicht zur Verkehrsgeltung erstarkter Besitzstand an einer Warenkennzeichnung dem Benutzer für sich allein kein Recht zur Weiterbenutzung gegenüber einem jüngeren eingetragenen Warenzeichen gibt (vgl. u.a. RGZ 132, 374, 382 - Manon; RG MuW 1937, 285, 287 - Tabakspfeife mit Punkt; RGZ 162, 347, 348 - grüngoldene Flasche; OLG München GRUR 1952, 250, 251; OLG Düsseldorf GRUR 1953, 527, 529; Schramm, Grundlagenforschung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechtes S. 91 ff; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl. Bem. 15 zu § 24 WZG und Bem. 69 zu § 25 WZG; Tetzner, Kommentar zum Warenzeichengesetz, Bem. 20 zu § 3 WZG; Callmann, Der unlautere Wettbewerb, 2. Aufl. Bem. 28 zu § 16 UWG; Pinzger/Heinemann, Das Deutsche Warenzeichenrecht, Anm. 5 zu § 1 WZG; einschränkend Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 291 ff). Das Warenzeichenrecht kennt keinen allgemeinen Besitzschutz des Inhaltes, daß auch der nicht zur Verkehrsgeltung erstarkte Besitzstand zu schützen sei. So setzt die Befugnis, andere vom Gebrauch der Kennzeichnung auszuschließen, die Erlangung der Verkehrsgeltung (§ 25 WZG) voraus. Auch ein Vorbenutzungsrecht, etwa nach Art des § 7 PatG, ist dem Warenzeichenrecht fremd. Dem im Patentgesetz geregelten Vorbenutzungsrecht kann auch nicht etwa der allgemeine Rechtsgedanke entnommen werden, ein redlich erworbener Besitzstand dürfe grundsätzlich durch das später erworbene Ausschließlichkeitsrecht eines anderen nicht beeinträchtigt werden. Dagegen spricht, daß der Gesetzgeber im

Warenzeichengesetz neben dem eingetragenen Warenzeichen ausdrücklich nur dem zur Verkehrsgeltung erstarkten Besitzstand Ausschließlichkeitsschutz (§ 25 WZG) verliehen und trotz der im Patentrecht geregelten Vorbenutzung und der auf die Einführung eines ähnlichen Vorbenutzungsrechtes in das Warenzeichenrecht gerichteten Bestrebungen (vgl. u.a. Kloeppel, MuW XIII, 52 ff) davon abgesehen hat, eine ähnliche Regelung zum Schutze eines älteren bloßen Besitztatbestandes zu treffen. Der durch "Vorbenutzung" erworbene ältere Besitzstand ist daher als solcher nicht geschützt, er muß sonach dem Rechte aus dem eingetragenen Warenzeichen (ebenso wie dem Ausstattungsrecht, vgl. BGH GRUR 1959, 423, 425 - Fußballstiefel) weichen.

Die Rechtsauffassung, daß der Vorbenutzer kein rangbesseres älteres Recht hat, schließt nun allerdings nicht aus, daß die Geltendmachung von Verbotsrechten aus einem eingetragenen Warenzeichen gegenüber demjenigen, der sich durch eine Vorbenutzung einen wertvollen älteren Besitzstand erworben hat, wegen Verstoßes des Zeicheninhabers gegen die guten Sitten (§ 1 UWG, § 826 BGB) rechtsmißbräuchlich und daher unzulässig sein kann. Solchenfalls handelt es sich nicht um die Zubilligung eines rangbesseren älteren Vorbenutzungs- bzw. Weiterbenutzungsrechtes, der Schutz tritt vielmehr nur im Verhältnis zwischen zwei Beteiligten aufgrund der Überordnung des allgemeinen Wettbewerbsrechtes über das formale Recht vermittelt Geltendmachung der exceptio doli gegenüber Ansprüchen aus dem jüngeren eingetragenen Warenzeichen ein (so zutreffend Schramm aaO 97). So kann die Berufung auf ein benutztes jüngeres Warenzeichen gegenüber einem Vorbenutzer rechtsmißbräuchlich sein, wenn der Warenzeicheninhaber bei Erwerb seines Warenzeichens dem Vorbenutzer gegenüber unlauter im Sinne des § 1 UWG gehandelt hat. Ein

derartiges wettbewerbsfremdes Handeln kann unter Heranziehung der für die rechtliche Beurteilung der Nachahmung sondergesetzlich nicht geschützter Arbeitsergebnisse entwickelten Rechtsgrundsätze unter Umständen dann zu bejahen sein, wenn sich der Zeicheninhaber in Kenntnis vom wertvollen Besitzstand des Vorbenutzers an einer schutzwürdigen Kennzeichnung ohne zureichenden besonderen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder doch eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung als Warenzeichen hat eintragen lassen (vgl. dazu auch RG MuW 1927, 287, 290 - Pfarrer Kneipp, Baumbach/Hefermehl aaO Bom. 69 - 71 zu § 25 WZG, Schramm aaO 81). Der Meinung der Beklagten jedoch, der wortvolle Besitzstand des Vorbenutzers dürfe allein aus Gründen der Billigkeit d.h. also auch beim Fehlen subjektiver, die Sittenwidrigkeit begründender Voraussetzungen auf seiten des Inhabers eines benutzten jüngeren Warenzeichens nicht zerstört werden, kann nicht zugestimmt werden. Eine solche allein auf eine Abwägung der wirtschaftlichen Interessen hinauslaufende Betrachtungsweise reicht ebensowenig wie bei der Verwirkung aus. Dem Eigenwert des eingetragenen Zeichens wäre nicht Rechnung getragen und es würde damit dem bloßen Besitztatbestand auf dem Umwege über § 242 BGB ein über die Grenzen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes aus § 1 UWG hinausgehender Schutz verliehen, der einem bloßen Besitztatbestand nach der Regelung des Warenzeichenrechtes nicht zukommt. Wenn man den Schutz des Besitzstandes des Vorbenutzers gegenüber dem Inhaber eines jüngeren benützten Warenzeichens allein von der Abwägung der beiderseitigen wirtschaftlichen Interessen abhängig machen würde, hätte dies überdies eine weitgehende Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten zur Folge (so richtig OLG München aaO 251 gegen Reimer aaO). Der Beklagten kann auch nicht zugegeben werden, daß ein solcher Rechtsgedanke in den in der Revisionsbeantwortung angeführten Entscheidungen des Reichsgerichts

zum Ausdruck gekommen sei. Die Entscheidungen lassen trotz gelegentlicher mißverständlicher Formulierungen erkennen, daß das Reichsgericht, soweit es nicht (regional begrenzte) Verkehrsgeltung der älteren nicht eingetragenen Kennzeichnung und damit das Bestehen eines älteren Ausstattungsrechtes festgestellt hat, unter Heranziehung des § 1 UWG entschieden hat.

Zu dem Einwand der Beklagten schließlich, die Rechtsverfolgung der Klägerin habe so spät eingesetzt, daß deren Ansprüche verwirkt seien, ist zu bemerken, daß Verwirkung im Zeichenrecht u.a. voraussetzt, daß der Verletzte während einer längeren Zeit, während deren ihm ein Tätigwerden aufgrund seines Zeichenrechtes möglich gewesen wäre, dem Verletzer gegenüber untätig geblieben sein muß. Dies bedeutet, daß die vor der Eintragung des Warenzeichens der Klägerin liegende Zeit bei der Beurteilung auszuschneiden hat. Da die Klägerin nach dem im Tatbestand des angefochtenen Urteils wiedergegebenen unstreitigen Sachverhalt der Benutzung des Wortes "DOLEX" durch die Beklagte erstmalig bereits im April 1955 entgegengetreten ist und nach dem ergebnislosen Abbruch der Verhandlungen im Frühjahr 1956 noch im gleichen Jahre Klage erhoben hat, kann der Einwand der Verwirkung nach Auffassung des Senats nicht für begründet erachtet werden.

2. Die Revision richtet sich weiter dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten gemäß § 91 a ZPO die Kosten auch insoweit auferlegt hat, als das Klagebegehren sich gegen die Verwendung der Worte "Dollex-Onkel" durch die Beklagte richtete. Auf die gegen diese Kostenentscheidung gerichteten Revisionsangriffe braucht indessen nicht näher eingegangen zu werden, weil nach Aufhebung der Sache im übrigen und Zurückverweisung eine Kostenentscheidung in der Revisionsinstanz

ohnehin nicht getroffen werden kann. Das Berufungsgericht wird seine Auffassung zur Verwechslungsgefahr auch in diesem Punkte aus den früher dargelegten Gründen überprüfen müssen. Eine abweichende Beurteilung ist auch insoweit nicht von vornherein auszuschließen. Bemerkt sei dabei, daß der anscheinend vom Berufungsgericht vertretenen Auffassung, eine warenzeichenmäßige Verwendung liege bei der Benutzung der Bezeichnung "Dolox-Onkel" im Titel der Hauszeitschrift der Beklagten nicht vor, nicht gefolgt werden kann. Die Revision hat mit Recht geltend gemacht, daß dies eine zeichenmäßige Verwendung darstellt.

Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens war dem Berufungsgericht vorzubehalten.

Bock

Weiß

Spreng

Löschner

Ebel