

dJ
I ZR 15/61

2518 019

Verkündet
am 15. Juni 1962
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Adolf R [REDACTED] KG, Strick- und Wirkwaren-
fabrik, Be [REDACTED], L [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Wilhelm B [REDACTED] Söhne KG, Ri [REDACTED]-Werke,
Strumpffabrik, St [REDACTED]-S, Bö [REDACTED] Straße [REDACTED],
vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter
Dr. Erwin G [REDACTED] und Wilhelm B [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 15. Juni 1962 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland, Jungbluth,
Dr. Spengler und Ebel

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart
vom 30. November 1960 im Kostenpunkt und insoweit
aufgehoben, als es dem Unterlassungsantrag der
Klägerin stattgegeben hat.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der
4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stutt-
gart vom 22. Dezember 1959 wird auch hinsichtlich
dieses Klageantrags zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt $\frac{1}{3}$ der Kosten des ersten Rechtszuges. Die weiteren Kosten des gesamten Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

2.8

- 2 -

Tatbestand:

Die Beklagte, welche Sportbekleidung und Kinderstrickwaren herstellt, benutzt seit 1951 zu deren Kennzeichnung und auf ihren Geschäftsdrucksechen die nicht als Warenzeichen eingetragene Bezeichnung "Ariba". Die Klägerin erblickt darin eine Verletzung ihrer Zeichenrechte an den beiden Warenzeichen:

"Ribana", eingetragen seit 13. Juni 1912 für Waren der Klasse 3 c (gewirkte und gestrickte Ober- und Unterkleider, Stoffe zu denselben usw.);

"Riba", eingetragen seit 29. März 1915 für Waren der Klasse 41 ("Stoffe zu gewirkten Ober- und Unterkleidern"); dieses Zeichen wurde am 19. Mai 1954 abermals eingetragen, und zwar nunmehr für Waren der Klasse 3 c.

Während das klägerische Warenzeichen "Ribana", wie unstreitig ist, seit Jahrzehnten ununterbrochen in Gebrauch war, hat die Klägerin ihr Zeichen "Riba" erst seit 1955 in gewissem Umfange verwendet.

Im Jahre 1958 meldete die Beklagte "Ariba" zur Eintragung als Warenzeichen an. Dem widersprach die Klägerin unter Bezugnahme auf ihr Zeichen "Riba" (25. März 1958) und forderte die Beklagte auf, die Verwendung ihrer Bezeichnung "Ariba" zu unterlassen (2. September 1958). Am 11./12. Dezember 1958 reichte die Klägerin die vorliegende Verletzungsklage ein mit Anträgen auf Unterlassung, Rücknahme der Warenzeichenanmeldung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht. Hierauf wurde die Beklagte beim Landgericht unter Abweisung der Klage im übrigen nur zur

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



Zurücknahme ihrer Warenzeichenanmeldung "Ariba" beim Deutschen Patentamt verurteilt.

Auf die Berufung der Klägerin wurde das Urteil des Landgerichts durch Urteil des Oberlandesgerichts vom 30. November 1960 teilweise dahin abgeändert, daß die Beklagte auch zur Unterlassung verurteilt wurde, und zwar wie folgt:

es bei der Meidung von Strafen zu unterlassen, "Textilwaren oder Teile derselben, deren Verpackung und Umhüllung mit der Bezeichnung "Ariba" oder "ARIBA" zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen die genannte Bezeichnung anzubringen. Der Beklagten wird zum Aufbrauch ihrer mit der Bezeichnung "Ariba" versehenen Waren und Drucksachen eine Frist bis zum 30. Juni 1961 gewährt.

Die Kosten beider Rechtszüge wurden zu 1/3 der Klägerin, zu 2/3 der Beklagten auferlegt, nachdem die Klägerin von den Kosten des zweiten Rechtszuges vorweg 70 DM zu tragen hatte.

Gegen dieses Urteil richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Revision der Beklagten, die ihren Antrag auf Klagabweisung weiterverfolgt, während die Klägerin um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

In der Revisionsinstanz ist nur noch einer der ursprünglichen Klaganträge in Streit, nämlich der Antrag auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "Ariba". Hinsichtlich der vom Landgericht ausgesprochenen

Verurteilung auf Zurücknahme der Warenzeichensanmeldung "Ariba" ist die Rechtskraft bereits dadurch eingetreten, daß die Beklagte keine Berufung eingelegt hatte. Ebenso ist das Berufungsurteil teilweise rechtskräftig geworden, und zwar insoweit, als es die weiteren Anträge auf Auskunfterteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht mangels Verschuldens abgewiesen hat.

Soweit das Berufungsgericht zur Verurteilung gelangt, hat es sich nicht abschließend mit den beiden Klagezeichen

Nr. 203 114 "Riba", angemeldet am 9. Mai 1914
für Waren der Klasse 41, und

Nr. 657 763 "Riba" angemeldet am 26. Juli 1952 für
Waren der Klasse 3 c

befast. Nur anlässlich der Prüfung des Verschuldens (vgl. Abschnitt II der Urteilsgründe (S. 32): "Auskunft- und Schadensersatzanspruch") wird kurz erwähnt, daß eine Verwechslungsgefahr zwischen "Riba" und "Ariba" offensichtlich, jedoch die Warengleichartigkeit im Verhältnis zum älteren "Riba"-Zeichen (= Nr. 203 114) zweifelhaft sei.

In Bezug auf das Klagezeichen "Ribana" bejaht das Berufungsgericht die Warengleichartigkeit und - insoweit im Gegensatz zum Landgericht - auch die Verwechslungsgefahr; es verneint indes - wiederum im Gegensatz zum Landgericht - den Eintritt der Verwirkung. In beiden Punkten wird das Berufungsurteil von der Revision angegriffen.

Die tragenden Erwägungen des Berufungsurteils zur Frage der Verwechslungsgefahr sind folgende: Wenngleich sich die Beklagte mit ihrer Werbung vorwiegend an den

Sportfachhandel wende, komme es für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr maßgeblich auf die Beurteilung des flüchtigen Endverbrauchers an. Und zwar bedürfe es zur Entscheidung der Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben sei, keiner Beweiserhebung durch Einholung einer Meinungsumfrage.

Der Gesamteindruck der beiden einander gegenüberstehenden Wortbezeichnungen werde nicht durch die wenig einprägsame Nachsilbe "ana" des Klagzeichens "Ribana", noch durch die tonschwache Vorsilbe "A" der angegriffenen Bezeichnung "Ariba", sondern durch die beiden gemeinsame Stammsilbe "rib" bestimmt. Überdies sei das Zeichen "Ribana", wie gerichtsbekannt, nicht nur ein starkes Zeichen, sondern habe sich geradezu als Zeichen von überragendem Ruf durchgesetzt. Seine Unterscheidungskraft sei durch die vier entgegengehaltenen Zeichen mit der gleichen Silbe "rib" nicht beeinträchtigt worden, weil das Zeichen "Orriba" für nicht verwandte Warenklassen und das Zeichen "Ribbolastic" im Verkehr garnicht benutzt worden sei. Ein weiteres Zeichen "Novaribt" sei, falls man überhaupt Verwechslungsgefahr annehmen wolle, jedenfalls weiter als "Ariba" von "Ribana" entfernt. Als einziges verbleibe das Gegenzeichen "Ribesa", hinsichtlich dessen Benutzungsumfang jedoch keine Ausübung des Fragerichts erforderlich gewesen sei, weil die Existenz eines einzigen Konkurrenzzeichens noch keine nennenswerte Schwächung des Klagezeichens bedeute.

Die Revision bemängelt in erster Linie, daß sich das Berufungsurteil über anerkannte Beurteilungsgrundsätze hinweggesetzt und dadurch gegen die Denkgesetze verstoßen habe. In der Tat hat das Berufungsgericht dieselbe zergliedernde Betrachtungsweise, die es dem Landgericht zum Vorwurf macht, auch seinerseits angewendet, indem es durch Weglassen zweier Buchstaben bei

(A)rib(a) und einer Doppelsilbe bei Rib(ana) in beiden Bezeichnungen einen gemeinsamen Wortstamm "rib" vorzufinden glaubt. Dieses Vorgehen widerspricht dem natürlichen Sprachgefühl und anerkannten Rechtsgrundsätzen, welche die Rechtsprechung zur Anwendung des Begriffs der Verwechslungsgefahr (§ 31 WZG) herausgearbeitet hat.

Zwar hat das Berufungsgericht nicht verkannt, daß von dem Gesamteindruck auszugehen ist, den die beiderseitigen Bezeichnungen im Verkehr erwecken. Hingegen hat es übersehen, daß zumindest für den klanglichen Gesamteindruck erfahrungsgemäß nicht so sehr aus dem sprachlichen Zusammenhang herausgerissene einzelne Buchstaben oder Buchstabengruppen als vielmehr die natürliche Silbengliederung und die Vokalfolge bestimmend sind (vgl. BGH GRUR 1955, 415 - Arctuvan). Die Silbengliederung der angegriffenen Bezeichnung A-ri-ba und seine Vokalfolge weisen aber einen unverkennbaren Unterschied gegenüber dem Klagezeichen Ri-ba-na auf. Dieser Unterschied verstärkt sich dadurch, daß die Betonung bei dem ersten Wort auf der Silbe "ri" (= aRIba), beim zweiten Wort auf der Silbe "ba" (= riBAa) liegt, so daß bezüglich des klanglichen Gesamteindrucks überhaupt nicht von einer Ähnlichkeit der beiden Bezeichnungen gesprochen werden kann.

Betrachtet man nach der Klangwirkung als nächstes das Schriftbild, so ist nicht zu verkennen, daß dem Anfangsbuchstaben ("A" bzw. "R") im Verkehr erhöhte Beachtung geschenkt zu werden pflegt; zumindest gilt das, wenn gleichzeitig die Vokalfolge (A- i- a, bzw. i- a- a) eine andere ist, mag es sonst auch zutreffen, daß einer Übereinstimmung der Vokalfolge zweier Zeichen größere Bedeutung als für der Anfangsbuchstaben zukommt

(BGH GRUR 1958, 82 - Thymopect). Zwar ist es ferner, wie ebenfalls in der letzterwähnten Entscheidung ausgeführt wird, rechtlich nicht zu beanstanden, wenn bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auch auf die einzelnen Bestandteile der Bezeichnungen eingegangen wird; jedoch dürfen diese nicht isoliert betrachtet, sondern sie müssen in ihrer Bedeutung für den Gesamteindruck gewertet werden. Diese Zusammenschau läßt das Berufungsgericht vermissen, indem es einen vermeintlichen Wortstamm "rib" als für beide Bezeichnungen charakteristisch ansieht. In Wirklichkeit wird diese Buchstabenfolge, wie die Revision mit Recht hervorhebt, deshalb, weil sie jeden Sinngehalts bar ist, vom Publikum nicht als Wortstamm, geschweige denn als gemeinsamer Wortstamm, empfunden.

Offenbar hat das Berufungsgericht die von ihm behandelte Teil-Übereinstimmung der beiden Bezeichnungen auch selber nicht für durchschlagend genug gehalten, um die Verwechslungsgefahr ohne zusätzliche Überlegungen - und zwar im Widerspruch zu dem als Kammer für Handelsachen der Verkehrsauffassung näher stehenden Landgericht - zu bejahen. Denn es hebt an verschiedenen Stellen der Urteilsgründe hervor, daß eine Verwechslungsgefahr zwischen RIBANA und "RIBA durchaus "nicht offenkundig" (BU S. 33) bzw. "nicht so klar und eindeutig sei, daß sie der Beklagten vernünftigerweise nicht entgangen sein könnte" (BU S. 20). Offensichtlich hat sich das Berufungsgericht nur auf Grund zweier Zusatzerwägungen gleichwohl zur Annahme einer Verwechslungsgefahr durchgerungen, nämlich auf Grund der Annahme, daß ARIBA den Eindruck eines Serienzeichens zu RIBANA erwecke, und auf Grund der Feststellung, daß RIBANA ein sehr bekanntes und starkes Zeichen sei.

Rechtsirrig ist hier die Heranziehung des Rechtsbegriffs "Serienzeichen". Denn wie der Senat in GRUR 1961, 347, 350 - Almglocke - ausgesprochen hat, kommt eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne, daß der flüchtige Verkehr zwei voneinander abweichende Warenkennzeichnungen als Hinweis auf Serienerzeugnisse ein und derselben Betriebsstätte ansieht, nur unter der doppelten Voraussetzung in Betracht, daß die beiden einander gegenüber tretenden Kennzeichnungen den gleichen Wortstamm aufweisen, sowie daß dieser Stammbestandteil für die Betriebsstätte des rangbesseren Benutzers Hinweischarakter besitzt. - Im vorliegenden Falle fehlt der Buchstabenfolge "rib" - oder auch "riba" - bereits die erste dieser Voraussetzungen. Denn da "rib" (und "riba") in der deutschen Sprache nicht vorkommen und keinerlei Vorstellungsgehalt vermitteln, so werden sie vom Publikum von Haus aus nicht als abwandelbarer Wortstamm empfunden, wie bereits oben erwähnt. Das schließt allerdings nicht die Möglichkeit aus, daß diese im Ursprung nichtssagende Buchstabenfolge dem Verkehr durch Werbemaßnahmen der Klägerin als abwandelbarer Wortstamm nahegebracht und auch mit einer Hinweisfunktion ausgestattet werden könnte.

Um eine derartige Entwicklung anzunehmen, ist indes auch die zweite Zusatzerwägung des Berufungsgerichts nicht ausreichend, nämlich seine Feststellung, daß RIBANA ein sehr bekanntes und starkes Zeichen sei, wobei sogar unterstellt wird, daß RIBANA sich zu einer berühmten und einer Gütemarke entwickelt haben könnte. Diese Wertsteigerung von RIBANA durch starke Verkehrsdurchsetzung bezieht sich grundsätzlich nur auf das benutzte Wort RIBANA in seiner vollen Länge, nicht auf beliebige Buchstabengruppen, die daraus durch Fortlassen anderer Buchstaben gebildet werden können (z. B.

RIBA, IBA, RIBAN, IBAN, BANA, ANA). Notwendige Voraussetzung dafür, daß irgendeiner dieser theoretisch denkbaren Untergruppen ein Elementenschutz zugebilligt werden könnte, müßte es sein, daß diesem Bestandteil in Alleinstellung, also losgelöst vom Gesamtbild, zumindest eine gewisse Unterscheidungskraft zukäme. Das könnte für den Bestandteil RIBA ohne Rechtsfehler bejaht werden, wenn die Beklagte auch ihr Warenzeichen "RIBA" in nennenswertem Umfang auf dem Markt benutzt hätte. Das ist aber nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht der Fall. Vielmehr hat die Klägerin laut Berufungsurteil erstmals 1955 "RIBA" zur Kennzeichnung von Schlüpfern verwendet, und zwar bis zum Jahre 1958 nur für 312.050 Warenstücke.

Aus der starken Benutzung von RIBANA, ab 1912, und der nur gelegentlichen Benutzung von RIBA, ab 1955, konnte sich im Verkehr unmöglich die Vorstellung herausbilden, daß weitere Bildungen mit RIBA, zum Beispiel ARIBA, Serienzeichen zu RIBANA sein müßten, um mehr, als kein einheitliches Ableitungsprinzip, also kein Denken in "Serie", erkennbar ist.

Manfels eigener Unterscheidungskraft oder besonderer Herausstellung des Bestandteils RIB oder RIBA kann der Klägerin für RIBANA auch nicht die Rechtsprechung zugutekommen, wonach Zeichen mit übertragender Verkehrsgeltung in ihrer Unterscheidungskraft mit besonderem Nachdruck zu schützen sind. Eine erhöhte Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1952, 35 - Widia; 1956, 176 - Magirus; 1959, 184 - Quick), oder ein erweiterter Schutzbereich im Sinne von LGHZ 21, 93 - Spiegel, GRUR 1957, 283 - Karo As - können immer nur soweit reichen, wie die Kennzeichnungskraft und die Verkehrsdurchsetzung des normale

Maß überschreiten. Wortausschnitte, die keine selbständige Bedeutung besitzen und nicht den das Erinnerungsbild bestimmenden Kern der geschützten Bezeichnung verkörpern, können des verstärkten Schutzes der weithin bekannten Marke nicht teilhaftig werden.

Übrigens hätte das Berufungsgericht auch das eigene Verhalten der Klägerin als wichtiges Beweisindiz gegen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verwerten können und müssen. Ausweislich der überreichten Anwaltskorrespondenz, auf die das Berufungsurteil am Ende seines Tatbestandes Bezug nimmt, hat die Klägerin im Jahre 1958 ihren Widerspruch gegen die Warenzeichenanmeldung ARIBA der Beklagten ausschließlich auf ihr Zeichen RIBA Nr. 657 763 gestützt (vgl. Schreiben der Patentanwälte vom 18. August und 2. September 1958). Erstmals im Schreiben des Patentanwalts Stellrecht vom 2. September 1958 taucht die Behauptung auf, es sei auch Verwechslungsgefahr mit RIBANA gegeben. Ähnlichkeiten, die dem flüchtigen Beschauer garnicht auffallen, sondern erst im Streitfall durch den geschulten Blick eines Fachanwalts entdeckt werden, vermögen indes keine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Hiernach konnte das angefochtene Urteil insoweit, als es den Rechtsbegriff (vgl. BGH GRUR 1957, 340 - Venostasin) der Verwechslungsgefahr verkannt hat, keinen Bestand haben, sondern es unterlag der Aufhebung. Eine Zurückverweisung an die Vorinstanz ist jedoch nicht erforderlich, da das Sachverhältnis, wie sich aus vorstehenden Ausführungen ergibt, hinreichend aufgeklärt ist und die Sache daher im Sinne einer Verneinung der Verwechslungsgefahr, also mit dem gleichen Ergebnis, wie es bereits vom Landgericht vertreten worden war, zur Entscheidung reif ist (vgl. § 565 Abs. 2 ZPO).

Demnach kann die Klage nur auf die beiden RIBA-Zeichen gestützt werden, hinsichtlich deren das Berufungsurteil (BU S. 32/33) ausführt, "die Verwechslungsgefahr (sei) offensichtlich, auch von der Beklagten nicht bestritten". Diese Würdigung, daß Verwechslungsgefahr zwischen RIBA und ARIBA bestehe, läßt keinen Rechtsfehler erkennen; sie ist auch von der Revision nicht angegriffen worden. Es erübrigt sich daher, weitere Ausführungen etwa darüber zu machen, daß beide Worte auf der Silbe RI betont werden und daß die Bezeichnung ARIBA durchaus in der Linie einer Serienbildung nach dem Prinzip RIBA, A-RIBA, B-RIBA, C-RIBA liegt.

Allerdings ist in der mündlichen Verhandlung ein Zweifel in der Richtung geäußert worden, ob die beiden RIBA-Zeichen Nr. 203 114 von 1914 und Nr. 657 763, angemeldet 1952, eingetragen 1954, überhaupt Klaggrundlage des vorliegenden Verletzungsprozesses geworden seien. Das Berufungsurteil geht jedoch eindeutig davon aus, daß mit der Klage nicht nur eine Verletzung des Zeichens RIBANA, sondern auch eine Verletzung beider RIBA-Zeichen gerügt worden ist; denn es erwähnt diese beiden sowohl im Tatbestand (BU S. 3/4) als auch in den Entscheidungsgründen (BU S. 33) bei der Prüfung des Verschuldens der Beklagten. Irreführend wirkt allerdings ein Satz in den Entscheidungsgründen des Landgerichtsurteils, wo an einer Stelle gesagt ist, die Klägerin habe "ihre Rechte aus dem neuen Schutz nicht geltend gemacht" (LU S. 14 oben). Damit kann jedoch nur gemeint sein, daß die Klägerin vor Klagerhebung, also zwischen 1954 und 1958, nicht aus dem neuen Warenzeichen wegen die Beklagte vorgegangen sei; denn im übrigen erwähnt das Landgericht beide RIBA-Zeichen sowohl im Tatbestand als auch bei Prüfung der Warengleichartigkeit (LU S. 3/4, 12).

Die beiden Warenzeichen RIBA der Klägerin sind somit ebenfalls als Klagezeichen zu berücksichtigen. Auch im Verhältnis zu ihnen kann eine abschließende Entscheidung durch den Senat erfolgen, obschon das Berufungsgericht zu ihnen rechtlich nicht erschöpfend Stellung genommen hat.

Zwar liegt die Feststellung der Warengleichartigkeit im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und ist insoweit der Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzogen. Dennoch kann im vorliegenden Falle das Vorliegen einer Warengleichartigkeit zwischen "Stoffen zu gewirkten und gestrickten Ober- und Unterkleidern" (altes RIBA-Zeichen in Klasse 41) einerseits und "gewirkten und gestrickten Kleidungsstücken" (Klasse 3 c und ARIBA-Erzeugnisse) andererseits aus Rechtsgründen entgegen den im Berufungsurteil geäußerten Bedenken bejaht werden. Denn nach der allgemeinen Lebenserfahrung wird das Fertigprodukt bei solchen Textilien, deren Verarbeitung sich in der Anpassung eines Halbfabrikats an die menschlichen Körperformen erschöpft, entscheidend durch die Beschaffenheit des Halbfabrikats bestimmt (vgl. Baumbach/Hefermehl, Anm. 23 zu § 5 WZG). Ähnlich wie in dem Urteil BGH GRUR 1958, 437, in dem eine Warengleichartigkeit zwischen Hemdenstoffen und Oberhemden - wenn auch mit abweichender Begründung im einzelnen - bejaht worden ist, kann die Frage der Warengleichartigkeit daher im gegenwärtigen Streitfall noch in der Revisionsinstanz geprüft und bejaht werden.

Hinsichtlich des ersten RIBA-Zeichens ist aus dem Tatbestand des angefochtenen Urteils (BU S. 3) der entscheidungswesentliche Umstand zu entnehmen, daß dieses Zeichen von der Klägerin niemals benutzt, sondern nur als Vorrats- und Abwehrzeichen behandelt worden ist. Wie der erkennende Senat bereits früher (vgl. GRUR 1957, 231 - Astrawolle) ausgesprochen hat, greift der Verwir-

kungseinwand eher gegenüber einem unbenutzten Vorrats- oder Abwehrzeichen als bei der Verletzung eines ständig benutzten Zeichens durch. Das gilt noch in verstärktem Maße, wenn die beiden rivalisierenden Warenkennzeichnungen für unterschiedliche Warenklassen (hier: Klasse 41 und Klasse 3 c) eingetragen sind bzw. benutzt werden, so daß das Vorliegen einer Warengleichartigkeit, wie insbesondere durch die vom Berufungsgericht geäußerten Zweifel bestätigt wird, für praktische Geschäftsleute nicht offen zutage lag. - Weitere Ausführungen zum Verwirkungstatbestand brauchen an dieser Stelle, also im Hinblick auf das Warenzeichen Nr. 203114, nicht gemacht zu werden, da die zusätzlichen Voraussetzungen eines Vertrauensschutzes zugunsten der Bezeichnung ARIBA ohnehin anschließend im Hinblick auf das jüngere RIBA-Zeichen Nr. 657 763 erörtert werden müssen. An dieser Stelle kann insoweit also auf die nachstehenden Ausführungen Bezug genommen werden.

Hinsichtlich des jüngeren, gleichlautenden Zeichens RIBA, welches 1952 angemeldet und am 19. Mai 1954 eingetragen worden ist, hat das Berufungsgericht (BU S. 5), wie erwähnt, gewisse Benutzungshandlungen in den Jahren 1955 - 1958 festgestellt. Nach feststehender Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1961, 413 - Dolex) kann die Beklagte gegenüber diesem Warenzeichen keinen Vorrang für ARIBA unter Hinweis auf ihre älteren Benutzungshandlungen (1951 - 1954) beanspruchen, da unserem Warenzeichenrecht der Gedanke eines Vorbenutzungsrechts fremd ist. Allerdings sähe sich die Klägerin nach einer billigenwerten Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. RG in MuW XXVI, 287; XXX, 567) dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung ausgesetzt, sofern sie ihre jüngere Zeichenanmeldung in Kenntnis der Vorbenutzung von ARIBA vorgenommen hätte; erst recht wenn dies in der Absicht

geschehen wäre, der Beklagten die Weiterbenutzung von ARIBA unmöglich zu machen. Rechtsgedanken dieser Art können jedoch im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung gelangen, weil das Berufungsgericht für 1952/54 keine positive Kenntnis der Klägerin von der früheren Einführung der Bezeichnung ARIBA festgestellt hat.

Auch gegenüber der auf das jüngere RIBA-Zeichen gestützten Unterlassungsklage dringt indes die Beklagte mit ihrem auch insoweit erhobenen Verwirkungseinwand durch.

Das Berufungsgericht hat zu dieser Frage, weil es die Klage bereits aus dem Zeichen RIBANA für begründet gehalten hat, nicht selber Stellung genommen, während das Landgericht die Ansprüche aus RIBA - ebenso wie schon die aus RIBANA - als verwirkt angesehen hatte. Gleichwohl behalten aus dem Berufungsurteil diejenigen Feststellungen und Rechtsüberlegungen, welche im Hinblick auf die Frage der Verwirkung der Rechte aus RIBANA getroffen worden sind, weitgehend ihre Bedeutung für die Entscheidung der gleichen Rechtsfrage in Verbindung mit dem Klagezeichen RIBA.

Den gegenüber RIBANA erhobenen Verwirkungseinwand hat das Berufungsgericht für unbegründet erklärt, obwohl es feststellt, daß die Beklagte ihre angegriffene Bezeichnung "Ariba" zumindest ab April 1951 ohne Widerstand seitens der Klägerin solange benutzt habe, bis die Klägerin am 25. März 1958 ihrer Zeichenanmeldung widersprochen und am 2. September 1958 eine Verwarnung ausgesprochen habe.

Die tragenden Erwägungen des Berufungsgerichts zu dieser Frage sind folgende:

Nach der Beweisaufnahme sei zugunsten der Beklagten davon auszugehen, daß die Beklagte für "Ariba" zwar noch keine Verkehrsgeltung bei den Letztverbrauchern erlangt, aber durch jahrelange Benutzung ihrer Bezeichnung immerhin einen Zustand von beachtlichem Wert für sich geschaffen habe. Auch sei sie sich keiner Verwechselbarkeit ihrer Bezeichnung mit "Ribana" bewußt gewesen. Indes habe die Beklagte subjektiv keine Veranlassung gehabt, mit einer kampflosen Duldung ihrer Weiterbenutzung durch die Klägerin zu rechnen, weil sie gar nicht damit habe rechnen können, daß ihre Bezeichnung der Klägerin zu Gesicht kommen könnte. In erster Linie habe die Beklagte dadurch, daß sie 1951 von einer Anmeldung als Warenzeichen abgesehen habe, das Risiko auf sich genommen, längere Zeit mit ihrer Bezeichnung unbemerkt zu bleiben. Auch die Art und Weise, in der die Beklagte am Markt aufgetreten sei, sei nicht dazu angetan gewesen, Konkurrenten vom Auftauchen ihrer Bezeichnung zu unterrichten. Denn Absatzwerbung und Absatz der Beklagten seien überwiegend an Warenhäuser und Sportartikelgeschäfte gerichtet gewesen. In den üblichen Anzeigorganen der Textilwirtschaft sei die Beklagte nie in Erscheinung getreten. Auch in der Werbung ihrer Abnehmer, insbesondere der Sportgeschäfte, sei "Ariba" nicht sichtbar herausgestellt worden. Für ihre Behauptung, Abnehmer hätten ihre Prospekte und Etiketten in ihren Schaufenstern gezeigt, habe die Beklagte keinen Beweis angetreten; auch eine öffentliche Benutzung ihrer Plakate sei nicht konkret dargelegt worden.

Zugunsten der Beklagten sei allerdings ihr zweimaliges Erscheinen mit "Ariba" auf der Frankfurter Messe 1951 und 1953 zu berücksichtigen. Dort habe die Beklagte indes im wesentlichen für Sporttricotagen,

nicht sowohl für Badebekleidung, geworben. Sie habe also nicht damit rechnen können, daß die Klägerin, mit der sie nur auf dem Gebiet der Badebekleidung konkurrierte, auf sie aufmerksam werden würde. Weiterhin sei die Beklagte in einer Zusammenstellung des Fachverbandes über "Markennamen der Wirkereien und Strickereien des Bundesgebiets, Stand am 15. 10. 1952" zweimal mit "Ariba" vertreten gewesen. Diese Zusammenstellung habe auch die Klägerin erhalten, deren geschäftsführender Gesellschafter seinerzeit Vorsitzender des Verbandes gewesen sei. Die Beklagte habe jedoch nicht damit rechnen können, daß ihre unangemeldete Bezeichnung, die gar keine "Marke" gewesen sei, auf diesem Wege Beachtung finden würde; zumindest hätte man der Klägerin damals vor einem Einschreiten eine gewisse Überlegungsfrist zubilligen müssen.

In der Gesamtwürdigung aller Gesichtspunkte ergibt sich nach der Auffassung des Berufungsgerichts ein Übergewicht zugunsten der Klägerin. Als für das Ergebnis ausschlaggebende Gründe hebt das Berufungsgericht vor allem zwei hervor, nämlich die Nichtanmeldung von "Ariba" als Warenzeichen und den Umstand, daß "Ribana" eine umfassendere Verkehrsgeltung als "Ariba", nämlich eine Geltung unter Einschluß der Endabnehmer, besitze. Die Beklagte könne sich daher nicht auf Verwirkung berufen, weil sie auf Grund der besonderen Umstände des Falles nicht nach Treu und Glauben habe annehmen dürfen, die Klägerin dulde ihr Zeichen.

Diese Beurteilung des Verwirkungseinwandes begegnet, wie die Revision zutreffend geltend macht, rechtlichen Bedenken. Nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. BGHZ 21, 78 - Hausbücherei; BGH GRUR 1958, 606, 608 - Kronenmarke; ebenso bereits RG in GRUR 1943, 345; 1944, 147)

ist die Schutzwürdigkeit eines festen Besitzstandes, den der Verletzer eines fremden Kennzeichnungsrechtes erlangt hat, nicht davon abhängig, ob der Verletzer seinerseits ein Warenzeichen besitzt oder nicht. Für die bei der Prüfung eines Verwirkungstatbestandes notwendige Interessenabwägung spielt daher der vom Berufungsgericht als besonders wichtig hervorgehobene Gesichtspunkt, daß die Beklagte statt 1951 erst 1958 an eine Zeichenanmeldung gedacht hat, keine Rolle.

Allenfalls könnte die Nichtanmeldung im Jahre 1951 als Beweisgrund dafür gewertet werden, daß die Klägerin damals noch keine Kenntnis von der Bezeichnung "Ariba" erlangen konnte. Jedoch enthält das Berufungsurteil hierzu die Feststellung, daß die Beklagte sowohl auf der Frankfurter Messe von 1951 und 1953 als auch in einer Ende 1952 der Klägerin zugegangenen Zusammenstellung von "Markennamen der Wirkereien und Strickereien des Bundesgebiets" mit "Ariba" an die Öffentlichkeit getreten sei. Infolgedessen kann der unterbliebenen Anmeldung zur Warenzeichenrolle überhaupt keine Bedeutung im Rahmen des Verwirkungsproblems zukommen.

Als rechtsirrig erscheint auch die Anwendung des aus RG GRUR 1939, 420 entnommenen Gedankens, "daß die weite Verbreitung eines Zeichens gegebenenfalls dazu führen kann, dem Benutzer eines damit verwechslungsfähigen jüngeren Zeichens, welches nicht im gleichen Umfange die Anerkennung des Verkehrs gefunden hat, die Berufung auf den Verwirkungseinwand zu versagen". Denn dieser vom Reichsgericht nicht verbindlich ausgesprochene, sondern nur als möglich erörterte Rechtsgrundsatz findet sich in einer Entscheidung aus der älteren Periode, als die Rechtsprechung zwecks Anerkennung einer Verwirkung noch die volle Verkehrsdurchsetzung im Sinne des Ausstattungsschutzes (§ 25 WZG) verlangte (vgl. zu dieser

Rechtsprechung RG GRUR 1938, 356; 1939, 385; 1940, 407). Erst einige Zeit danach hat sich in der Rechtsprechung des Reichsgerichts ein Wandel der Rechtsüberzeugung dahin angebahnt, daß auf seiten des Verletzers weder eine allgemeine noch eine regionale Verkehrsgeltung gefordert werden kann, sondern daß es genügt, wenn der Verletzer durch länger andauernde, redliche und ungestörte Benutzung einer Bezeichnung einen Zustand geschaffen hat, der für ihn einen beachtlichen Wert verkörpert und der ihm daher nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß, sofern der Verletzte diesen Zustand durch sein Verhalten erst ermöglicht hat (vgl. RGZ 171, 147, 162; GRUR 1943, 339, 345; 1944, 147). Dieser letzten Rechtsprechung des Reichsgerichts hat sich der erkennende Senat seit BGHZ 21, 78 - Hausbücherei - angeschlossen. Infolgedessen können heute Rechtsgedanken aus der älteren Rechtsprechung, soweit sie das Vorhandensein einer eigenen Verkehrsgeltung auf Seiten des Verletzers voraussetzen, keine Anwendung mehr finden.

Für das derzeit allein noch im Streit befindliche Klagzeichen RIBA besitzt das zweite Argument des Berufungsgerichts vollends deshalb keine Bedeutung, weil für dieses Warenzeichen der Klägerin ebensowenig Verkehrsgeltung bei Letztabnehmern festgestellt werden konnte, wie dies bei ARIBA der Fall ist.

Als einzige unter den Überlegungen des Berufungsgerichts verbleibt demnach seine Würdigung, daß die langjährige Untätigkeit der Klägerin nach Treu und Glauben von der Beklagten nicht als Einverständnis oder Duldung habe aufgefaßt werden können; denn die Absatzkreise beider Parteien hätten sich nicht überschritten und das Auftreten von ARIBA in der Öffentlichkeit in einigen Fällen sei von der Klägerin - ohne Nachlässigkeit

ihrerseits - unbemerkt geblieben. Auch diese Überlegung vermag - in bezug auf RIBA - nicht zu überzeugen. Selbst wenn die Beklagte, was nicht geschehen ist, vor der Aufnahme ihrer Bezeichnung ARIBA in den Jahren 1949/1951 in der Warenzeichenrolle nachgeforscht und dort das alte RIBA-Zeichen vorgefunden hätte, so hätte sie doch auf Grund der weiteren Vorkommnisse, welche vom Berufungsgericht festgestellt worden sind, wenig später durchaus annehmen können, daß die Klägerin ARIBA nicht als Beeinträchtigung ihrer Marke RIBA ansehe und deshalb die Weiterbenutzung dulden wolle. Hatte doch die Klägerin weder das zweimalige Auftreten von ARIBA auf den Frankfurter Messen von 1951 und 1953 noch die Aufnahme von ARIBA in eine Zusammenstellung der "Markennamen der Wirkereien und Strickereien des Bundesgebiets, Stand am 15. 10. 1952", herausgegeben von ihrem eigenen Fachverband, zum Anlaß eines Einschreitens gegen die Bezeichnung ARIBA genommen. Dieses Stillschweigen hätte die Beklagte, wäre sie ordentlich bösgläubig gewesen, damals umso mehr als ein Einverständnis auslegen können, als Vorsitzender des Gesamtverbands deutscher Wirkereien und Strickereien damals ein geschäftsführender Gesellschafter der Klägerin war. - Unbeschädigt muß im Rahmen einer Interessensabwägung nach Treu und Glauben der vom Berufungsgericht gegen die Beklagte in die Wagschale geworfene Umstand bleiben, daß die Beklagte seinerzeit eine noch uneingetragene Bezeichnung als "Marke" ausgegeben hat. Abgesehen davon, daß nicht bekannt ist, an welchen Bedingungen seinerzeit der Fachverband die Aufnahme in seine Zusammenstellung geknüpft hatte, und daß der Begriff der "Marke" durchaus vieldeutig ist, könnte es der Beklagten vor allem bei der Untersuchung des Verwirkungseinwandes nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie ihre Warenkennzeichnung verfrüht als "Marke" herausgestellt hätte. Eine derartige Berühmung hätte vielmehr

der Klägerin, als Inhaberin des Zeichens RIBA, eine besonders eindringliche Warnung zum sofortigen Vorgehen gegen die ARIBA-Märke sein müssen.

Sonach müssen nach den eigenen Feststellungen des Berufungsgerichts die Warenzeichenrechte aus dem älteren Zeichen RIBA (1915) aus dem Grunde als verwirkt angesehen werden, weil die Klägerin mehr als 7 Jahre, nämlich zumindest von 1951 - 1958, tatenlos geduldet hat, daß sich die Beklagte einen Besitzstand schuf, der für sie einen erheblichen wirtschaftlichen Wert verkörpert und ihr nicht ohne fühlbare Einbuße entzogen werden kann. Hinsichtlich dieser vom Berufungsgericht eindeutig auf Grund einer Handelskammerumfrage getroffenen Feststellung, daß der Beklagten solch ein schutzwürdiger Besitzstand erwachsen sei, hat die Klägerin keine Fedenken vorgebracht.

Abweichend ist die äußere Situation bei dem jüngeren Zeichen RIBA, bei dem sich die Zeit der Untätigkeit auf rund 4 Jahre vermindert (19. Mai 1954 bis 25. März/2. September 1958). Denn nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. GRUR 1961, 417 - Dolex) muß die vor der Eintragung eines Klagezeichens liegende Benutzungszeit des Verletzers für die Beurteilung der Verwirkungsfrage im Prinzip ausscheiden, weil die Verwirkung eines Zeichenrechts u. a. voraussetzt, daß der Verletzte während einer längeren Zeit, während derer ihm ein Tätigwerden auf Grund seines Zeichenrechts an sich möglich gewesen wäre, dem Verletzer gegenüber untätig geblieben sein muß .

Dennoch kann bei einer Gesamtwürdigung des Wettbewerbsstatbestandes nach Treu und Glauben, wie ihn die

Verwirkungslehre erfordert, nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Neueintragung von RIBA im Jahre 1954 vom Standpunkt des praktischen Kaufmanns bloß eine Erweiterung des alten RIBA-Zeichens aus dem Jahre 1915 darstellte. In Übereinstimmung mit dieser aus den beiderseitigen Schriftsätzen zu entnehmenden Auffassung der Parteien spricht selbst das Berufungsurteil davon, daß die Klägerin ihr älteres Zeichen im Jahre 1954 "auch auf die Warenklasse 3 c ausdehnen ließ" (BU S. 33).

Eine derartige Schutzausdehnung eines älteren Zeichens teilt allerdings nicht schlechthin das zeichenrechtliche Schicksal der alten Eintragung, sondern sie begründet daneben ein formell ganz selbständiges Schutzrecht. Es würde aber dem Grundgedanken von Treu und Glauben, der das Verwirkungsrecht beherrscht, widersprechen, wenn mangelnde Marktbeobachtung und zeichenrechtliche Versäumnisse, die der Inhaber eines älteren Zeichens gegenüber Benutzern verwechslungsfähiger Bezeichnungen begangen hat, einfach durch Neueintragung desselben Zeichens wieder ungeschehen gemacht werden könnten. Mit Sicherheit müßte daher die Berufung auf eine derartige Neueintragung von vornherein als unzulässige Rechtsausübung gewertet werden, sofern eine Verwirkung gegenüber dem identischen älteren Zeichen bereits vollständig zum Abschluß gelangt gewesen wäre. Von einem derartigen Sachverhalt kann vorliegend in der Revisionsinstanz nicht ausgegangen werden, weil die Feststellungen des Berufungsgerichts die Annahme der Verwirkung für RIBA - Nr. 203 114 - mit Sicherheit erst für das Jahr 1958 und nicht für das Jahr 1954 zulassen. Immerhin

muß die wirtschaftliche Verflechtung der beiden inhaltsgleichen Zeichen bewirken, daß der Klägerin zwecks Vermeidung einer Abschwächung auch des jüngeren Zeichens eine besonders sorgfältige Marktbeobachtung zuzumuten war. Unterließ sie diese und ermöglichte sie der Beklagten dadurch während eines Zeitraums von weiteren 4 Jahren (1954 - 1958) den Ausbau ihres schutzwürdigen Besitzstandes, so muß diese Zeit der Untätigkeit - zumindest in Anbetracht der besonderen Umstände des Falles - als ausreichend angesehen werden, um eine Verwirkung anzunehmen. Das neu erworbene Schutzrecht Nr. 657 763 muß also das Schicksal des alten RIBA-Zeichens, Nr. 203 114, dessen Verbotungsrecht gegenüber ARIBA bis 1958 verwirkt war, teilen.

Hiernach war das Berufungsurteil insoweit aufzuheben, als es - vom Landgerichtsurteil abweichend - dem Unterlassungsanspruch stattgegeben hat. Durch weitere Zurückweisung der Berufung auch insoweit war die vom Landgericht zu diesem Klagantrag ausgesprochene Klagabweisung wiederherzustellen.

Im Endergebnis ist die Klägerin mit ihren Rechtsmitteln in vollem Umfange unterlegen, so daß sie die Kosten der 2. und 3. Instanz allein zu tragen hat, während dem Beklagten in Übereinstimmung mit der

vorgesehenen Kostenentscheidung des Landgerichts 1/3
der Kosten der ersten Instanz aufzuerlegen waren
(§§ 97, 92 ZPO).

Bock	Krüger-Nieland	Jungbluth
Spengler		Ebel