

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 53/74

URTEIL

Verkündet am
28. September 1979
Zug,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma R [REDACTED] GmbH, K [REDACTED], G [REDACTED] Straße [REDACTED],
vertreten durch ihre Geschäftsführer Heinz J. A [REDACTED] und
Manfred K [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma U [REDACTED] K [REDACTED] KG, M [REDACTED], R [REDACTED]
vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter
Werner K [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 1979 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Schwerdtfeger und Dr. Piper

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden, unter deren Zurückweisung im übrigen, das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 27. März 1974 teilweise aufgehoben und das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts in Mannheim vom 2. Juni 1972 dahin abgeändert, daß die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung und zur Auskunftserteilung erst ab 15. September 1971 besteht.

Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/20, die Beklagte 19/20.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des am 4. Februar 1969 angemeldeten und am 10. November 1970 eingetragenen Warenzeichens 874951 Torch für Gas- und Benzinfeuerzeuge, Feuerzeuggas, sämtliche Waren aus englischsprachigen Ländern importiert oder für den Export bestimmt. Sie benutzt dieses Zeichen zur Kennzeichnung von Gasfeuerzeugen.

Die Beklagte vertreibt unter anderem einen Löt-
brenner, der mit Gas betrieben wird und auf dessen
Sockel in erhabener Schrift die Worte

VARAFLAME [®] TORCH
LÖTBRENNER

stehen.

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihres
Warenzeichenrechts. Sie hat gegen die Beklagte Klage
auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung
der Schadensersatzpflicht erhoben.

Die Beklagte hat zur Begründung ihres Klage-
abweisungsantrags ausgeführt:

Das Wort TORCH werde von ihr nicht warenzeichen-
mäßig, sondern lediglich als beschreibende Angabe
verwendet. Es sei, da eine für jedermann erkennbare
reine Beschaffenheitsangabe, auch für Gasfeuerzeuge
eine schutzunfähige und irreführende Bezeichnung.
Das Klagezeichen sei daher löschungsreif. Gasfeuer-
zeuge und Gaslötblebrenner seien überdies keine gleich-
artigen Waren. Schon daran scheiterten zeichenrechtliche
Ansprüche der Klägerin. Die Klägerin habe im übrigen
ihre Ansprüche verwirkt. Ihr Klagebegehren sei auch
rechtsmißbräuchlich, weil sie gewußt habe, daß die
Beklagte seit 1965 die beanstandete Bezeichnung ver-
wende, und das Klagezeichen mit dem Ziel angemeldet
habe, dieser die Weiterverwendung der Bezeichnung
unmöglich zu machen. Ein Schadensersatzanspruch stehe
der Klägerin schon deshalb nicht zu, weil ihr durch
den Vertrieb der angegriffenen Gaslötblebrenner kein Schaden
entstanden sei.

Die Beklagte hatte beim Deutschen Patentamt die Löschung des Klagezeichens beantragt. Dieser Antrag wurde inzwischen rechtskräftig abgelehnt (Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 9. Februar 1979 - I ZB 23/77).

Das Landgericht hat die Beklagte wie folgt verurteilt:

1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und einer an ihrem Geschäftsführer zu vollziehenden Haftstrafe bis zu 6 Monaten unter Hinweis auf §§ 15, 24 WZG verboten, Gas-Lötbrenner mit dem Zeichen TORCH auf dem Sockel in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.
2. Die Beklagte hat Auskunft darüber zu geben, wieviele der solchermaßen gekennzeichneten Lötbrennersockel sie ab 10. November 1970 in Verkehr gebracht oder feilgehalten hat.
3. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Benutzung des WZ TORCH in der in Ziffer 1 angegebenen Weise ab 10. 11. 1970 entstanden ist.

Das Urteil weicht insofern vom Klageantrag ab, als das Landgericht die Beklagte nicht - wie beantragt - zur Rechnungslegung, sondern zur Auskunftserteilung verurteilt und die Nebenansprüche auf die Zeit ab 10. November 1970 (Eintragung des Klagezeichens) begrenzt hat.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit ihrer Revision wendet sich die Beklagte weiterhin gegen ihre Verurteilung. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht führt aus: Gasfeuerzeuge und die von der Beklagten vertriebenen, vornehmlich für Bastler und Heimwerker bestimmten Gaslötbrenner seien gleichartige Waren. Sie würden in der Regel zwar weder in derselben Herstellungsstätte gefertigt - bei der Beklagten handele es sich insoweit unstreitig um eine Ausnahme -, noch in gleichen Verkaufsstätten feilgehalten. Gleichwohl sei im Streitfall die Gleichartigkeit zu bejahen. Beide Waren stünden sich in Aufbau und Wirkungsweise so nahe, daß zumindest ein nicht unerheblicher Teil der als Abnehmer in Betracht kommenden Endverbraucher - zu denen auch die Mitglieder des Berufungsgerichts gehörten - zu der Annahme neigen werde, beide entstammten derselben Betriebsstätte. Gaslötbrenner und Gasfeuerzeuge hätten gemeinsam, daß sie mit Flüssiggas betrieben würden, wobei die durch Verbrennung des Gases erzeugte Flamme das für den Betrieb und den Anwendungsbereich wesentliche Funktionsmerkmal darstelle.

Die Beklagte benutze das Wort TORCH warenzeichnend. Es sei nicht von der Hand zu weisen, daß zumindest ein nicht unerheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bei flüchtiger Betrachtung in diesem Wort - neben VARAFLAME - ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichartigen Waren anderer Herkunft sehe. Man könne nicht davon ausgehen, daß das Wort TORCH von den Abnehmern des Lötbrenners als englische Beschaffenheitsangabe erkannt werde, zumal dieses Wort im Englischen mehrere Bedeutungen habe und seine gebräuchlichste Übersetzung nicht Lötbrenner, sondern Fackel laute. Die Vorschrift des § 16 WZG stehe den Klageansprüchen daher nicht entgegen. TORCH sei mit VARAFLAME TORCH verwechslungsfähig.

Außer dem Unterlassungsbegehren seien auch die geltend gemachten Nebenansprüche begründet; denn der Klägerin sei durch die Verletzungshandlungen mit einiger Sicherheit zumindest ein Marktverwirrungs-Schaden entstanden.

Die Klageansprüche seien nicht verwirkt. Ob die Beklagte, wie sie behaupte, von 1965 bis zur Eintragung des Klagezeichens im November 1970 600.000 Lötbrenner mit der Kennzeichnung VARAFLAME TORCH verkauft und daher hieran einen wertvollen, schützenswerten Besitzstand erworben habe, könne auf sich beruhen. Es lasse sich nicht feststellen, daß die Beklagte Anlaß zu der Annahme gehabt habe, die Klägerin werde die Zeichenverletzung bemerken und habe nichts dagegen einzuwenden. Lötbrenner und Gasfeuerzeuge würden in der Regel nicht in demselben Einzelhandelsgeschäft vertrieben; auch die Beklagte benutze hierfür getrennte Vertriebswege. Im übrigen bezeichne die Beklagte ihre Lötbrenner in der gesamten Inlandswerbung nicht als TORCH- sondern als ~~R~~-Lötbrenner. Dafür, daß der Klägerin - wie die Beklagte behaupte - trotzdem schon bei Anmeldung des Klagezeichens (4. Februar 1969) bekannt gewesen sei, daß die von der Beklagten vertriebenen Lötbrenner mit TORCH gekennzeichnet seien, fehle es an einem entsprechenden Beweisantritt.

II. 1. Das Berufungsgericht bejaht die Frage der Warengleichartigkeit von Gasfeuerzeugen und den von der Beklagten vertriebenen Gaslötbrennern. Das wird von der Revision ohne Erfolg angegriffen.

Die Frage, ob Waren zeichenrechtlich gleichartig sind, liegt im wesentlichen auf dem Gebiet der tatsächlichen Beurteilung und ist insoweit der Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzogen; nachzuprüfen ist

das Berufungsurteil lediglich daraufhin, ob das Berufungsgericht einen zutreffenden Begriff der Warengleichartigkeit zugrundegelegt hat und ob der maßgebliche Sachverhalt frei von Verfahrensfehlern festgestellt worden ist.

Das Berufungsgericht geht bei seiner rechtlichen Beurteilung zutreffend von den in der Rechtsprechung feststehenden Grundsätzen aus, wonach Waren zeichenrechtlich als gleichartig anzusehen sind, wenn innerhalb der beteiligten Verkehrskreise der Durchschnittsabnehmer bei gleichen Zeichen annimmt, die Waren entstammten derselben Herkunftsstätte. Es sieht in der üblichen Umschreibung des Begriffs der Warengleichartigkeit, wonach es darauf ankommt, ob sich die einander gegenüberstehenden Waren ihrem Ursprung, ihrer Herkunft, der regelmäßigen Fabrikations- oder Herkunftsstätte oder ihrer Verwendungsweise nach so nahe stehen, daß bei dem Durchschnittskäufer die Meinung aufkommen kann, sie stammten aus demselben Geschäftsbetrieb, nicht eine starre Begriffsbestimmung, sondern lediglich eine für den typischen Fall entwickelte Hilfe bei der Gesetzesanwendung. Auch insoweit befindet sich das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1964, 26, 27 - Milburan m.w.N.).

Das Berufungsgericht stellt fest, Gasfeuerzeuge und die von der Beklagten vertriebenen Gaslötbrenner wiesen ihren regelmäßigen Herstellungs- und Verkaufsstätten nach keine engen Berührungspunkte auf und unterschieden sich auch nach ihrer Verwendungsweise. Gleichwohl kämen sie sich in Aufbau und Wirkungsweise - da sie mit Flüssiggas betrieben würden, wobei die durch Verbrennung des

Gases erzeugte Flamme das für den Betrieb und den jeweiligen Anwendungsbereich wesentliche Funktionsmerkmal darstelle - so nahe, daß zumindest ein nicht unerheblicher Teil der Interessenten, zu denen auch die Mitglieder des Gerichts gehörten, aufgrund dieser Waren-"Verwandtschaft" zu der Auffassung gelangen könne, beide Waren entstammten derselben Herstellungsstätte. Diese tatsächliche Feststellung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe an die Verbrauchervorstellungen zu hohe Anforderungen gestellt, es habe nicht berücksichtigt, daß es sich bei den Abnehmern von Lötbrennern um Fachleute handle, aber zumindest in diesem Grenzfall die zur Entscheidung stehende Rechtsfrage nicht ohne sachkundige fremde Hilfe beantworten dürfen, ist unberechtigt. Der von der Beklagten vertriebene Lötbrenner ist vornehmlich für Bastler und Heimwerker bestimmt (BU S. 5). Das war in den Vorinstanzen nicht streitig. Es kann insoweit auch auf den von der Beklagten mit Schriftsatz vom 24. Februar 1972, Seite 5, als Anlage B 9 überreichten Lötbrenner-Prospekt verwiesen werden. Darin heißt es unter anderem: "Für 19,80 DM sparen Sie manchen Fünfinger, denn der R[REDACTED]-Gaslötbrenner kann Ihnen oft den Schlosser, Schmied, Anstreicher, Elektriker und sogar den Juwelier ersparen".... "Für 19,80 DM haben Sie aber auch manchen Spaß. Spaß, den Ihnen Ihr Hobby bereitet" ... "Mit dem R[REDACTED]-Gaslötbrenner können Sie aber nicht nur wie ein Profi hart- und weichlöten ...". Das Berufungsgericht ist daher ohne Rechtsverstoß davon ausgegangen, daß sich die Parteien mit den hier in Betracht kommenden Erzeugnissen vornehmlich an nicht mit besonderen Fachkenntnissen auf diesem Gebiet ausgerüstete Endverbraucher richten. Wenn sich die Mitglieder des Berufungsgerichts als diesem Verbraucherkreis zugehörig

für befugt halten, aus eigener Sachkunde zu beurteilen, ob die in Betracht kommenden Verkehrskreise Gasfeuerzeuge und Gaslötbrenner derselben Herkunftsstätte zuordnen, ist das nicht zu beanstanden. Die Bedenken der Revision, das Berufungsgericht sei durch den Sachvortrag der Parteien gedanklich "vorprogrammiert" worden und sehe in den beiden Waren eine "Verwandtschaft", die sich ein flüchtiger Durchschnittskäufer nicht vorstellen könne, sind unbegründet. Zumindest die Verbraucher, die ein Gasfeuerzeug besitzen, erfahren spätestens dann, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, die verbrauchte Gaspatrone durch eine neue zu ersetzen, daß das Feuerzeug mit Flüssiggas betrieben wird. Hinzu kommen unter anderem alle diejenigen, die sich bereits für derartige Feuerzeuge näher interessiert oder sich mit der Werbung für Gasfeuerzeuge befaßt haben. Stoßen diese Personen auf die Gaslötbrenner-Werbung der Beklagten, in der der Aufbau und die Wirkungsweise des Brenners erläutert wird (vgl. die bereits zitierte Anlage B 9), wird ihnen auch bei flüchtiger Betrachtungsweise die "Verwandtschaft" der beiden Waren im technischen Bereich nicht verborgen bleiben. Berücksichtigt man ferner, daß die Anwendung von Flüssiggas sachbedingt im Bereich der für den persönlichen und häuslichen Gebrauch bestimmten Erzeugnisse auf einige wenige Geräte beschränkt ist, und es sich insoweit um ein eng begrenztes technisches Spezialgebiet handelt, ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht aufgrund dieser "Verwandtschaft" die Warengleichartigkeit der beiden Waren bejaht hat. Da die Beklagte, wie sie selbst in Anspruch nimmt, zu den bekannten Feuerzeugherstellern zählt und ihre Feuerzeuge, ebenso wie die Gaslötbrenner, unter ihrem Firmennamen R. auf den Markt bringt, hätte das Berufungsgericht noch darauf hinweisen können, daß auch dies dazu beitragen wird, den Verkehr in seiner Auffassung zu bestärken, Gasfeuerzeuge und Gaslötbrenner mit identischen

Zeichen stammten aus derselben Herstellungsstätte. Es hätte ferner darauf hinweisen können, daß die Beklagte in ihrer Werbung den Interessenten gezielt auf die engen technischen Berührungspunkte der beiden Erzeugnisse aufmerksam macht. In dem als Anlage B 2 mit der Klagerwiderrung vom 9. Dezember 1971 überreichten R--Gaslötblettnrer-Prospekt heißt es auf Seite 3: "Der R--Lötblettnrer wurde mit der gleichen Sorgfalt und Präzision entwickelt und hergestellt, wie die weltbekannten R--Gasfeuerzeuge. In diesem Vielzweckblettnrer stecken die langjährigen Erfahrungen, die R--Ingenieure und -Spezialisten bei der Herstellung von Gasfeuerzeugen gesammelt haben".

2. Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht bei der im Tatbestand wiedergegebenen Brenner-Sockel-Beschriftung eine zeichenmäßige Benutzung des Wortes TORCH bejaht hat. Diese tatrichterliche Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß eine zeichenmäßige Benutzung im allgemeinen dann vorliegt, wenn eine Bezeichnung auf der Ware derart angebracht wird, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter darin einen Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb und ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft erblicken kann. Nach den rechtsirrtumsfreien Feststellungen des Berufungsgerichts wird ein nicht unerheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bei flüchtiger Betrachtungsweise sowohl in VARAFLAME als auch in dem auf derselben Zeile in gleichgroßen Buchstaben angeordneten Wort TORCH eine Angabe sehen, die den Lötblettnrer von gleichartigen Waren anderer Herkunft unterscheiden soll. Dabei hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler in den dem Zeichen VARAFLAME angefügten (R) keinen Hinweis gesehen, der den Verkehr dazu veranlassen könnte, a l l e i n dem Wort VARAFLAME Herkunftsscharakter zuzuschreiben.

Es führt dazu aus: Es könne dahinstehen, ob dem Durchschnittskäufer die Bedeutung des Zeichens (R) als Hinweis auf ein eingetragenes Zeichen bekannt sei; auch wenn sie ihm geläufig sei, schließe das nicht aus, daß ein nicht unerheblicher Teil der Endabnehmer gleichwohl in TORCH - neben dem eingetragenen Zeichen VARAFLAME - ein weiteres Mittel zur Herkunftsbezeichnung sehe; außerdem sei nicht auszuschließen, daß das sehr klein wiedergegebene (R) bei flüchtiger Betrachtung übersehen werde. Das widerspricht nicht der Lebenserfahrung. Wie der Verkehr letztlich den von der Beklagten vertriebenen, mit mehreren Bezeichnungen (R■■■■, VARAFLAME, TORCH) versehenen Brenner nennt, ist für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung des Wortes TORCH unerheblich. Dem Beweisantritt der Beklagten, kein Endverbraucher oder Wiederverkäufer nenne den Brenner TORCH-Lötbrenner, brauchte das Berufungsgericht daher nicht nachzugehen.

Das Berufungsgericht hat die Frage, ob TORCH vom Endverbraucher als englische Bezeichnung für Lötbrenner verstanden werde und dem Klagebegehren daher die Vorschrift des § 16 WZG entgegenstehe, verneint. Es stellt fest, ein nicht unerheblicher Teil der Endabnehmer werde TORCH nicht als englisches Wort erkennen und selbst wenn er die englische Sprache recht gut beherrsche, nicht als die englische Bezeichnung für Lötbrenner ansehen. TORCH habe im Englischen mehrere Bedeutungen; die gebräuchlichste Übersetzung sei nicht Lötbrenner, sondern Fackel. Auch diese Feststellung ist frei von Rechtsirrtum (vgl. Senatsbeschluß vom 9. Februar 1979 - I ZB 23/77).

3. Das Berufungsgericht hat die Verwechslungsgefahr mit der Begründung bejaht, dadurch daß die Beklagte dem identisch benutzten Klagezeichen TORCH das Wort VARAFLAME voranstelle, verliere die Kennzeichnung TORCH nicht ihre Eigenwirkung; dem Wort VARAFLAME komme keine derart überlegenen Gesamteindruck der Bezeichnung entscheidend prägende

Kennzeichnungskraft zu, daß die Kennzeichnung TORCH daneben ihre Individualität einbüße. Auch diese Würdigung ist, da nach den Ausführungen zu II 1 und 2 Gasfeuerzeuge und Gaslötbrenner zeichenrechtlich gleichartig sind und ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise in der Verwendung der Bezeichnung TORCH für die von der Beklagten vertriebenen Brenner einen Herkunftshinweis sieht, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

4. Dagegen wendet sich die Revision zu Recht gegen die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht.

Zwar hat das Berufungsgericht entgegen der Auffassung der Revision die für die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten erforderliche Wahrscheinlichkeit einer Schadensentstehung ohne Rechtsverstoß mit der Begründung bejaht, nach der Lebenserfahrung sei zumindest mit einem Marktverwirrungs-Schaden zu rechnen, der sich daraus ergebe, daß das Klagezeichen durch die Benutzung des Verletzungszeichens in seiner Kennzeichnungskraft beeinträchtigt werde (vgl. hierzu BGH GRUR 1972, 180, 183 unter IV 3 - Cheri, m.w.N.). Daß Gasfeuerzeuge und Gaslötbrenner nach ihrem Verwendungszweck keine besonders engen Berührungspunkte aufweisen und auch in der Regel nicht in derselben Herstellungsstätte gefertigt werden, steht dem nicht entgegen. Die Gefahr einer Marktverwirrung besteht nach der Lebenserfahrung schon dann, wenn sich übereinstimmende Kennzeichnungen im Verkehr auf dem Gebiet gleichartiger Waren begegnen und für beide so gekennzeichnete Waren derselbe Abnehmerkreis in Betracht kommt. Das gilt insbesondere dann, wenn das Klagezeichen - wie hier - kurz nach seiner Anmeldung bereits in Benutzung genommen worden ist (vgl. die von der Klägerin mit Schriftsatz vom 22. März 1972 überreichten Preislisten aus den Jahren 1969 und 1971).

Hingegen hat das Berufungsgericht rechtsirrig das für die Schadensersatzpflicht vorausgesetzte Verschulden unter Überspannung der Sorgfaltsanforderungen bereits für die Zeit ab Eintragung des Klagezeichens bejaht. Es hat insoweit auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen. Das Landgericht hat zur Verschuldensfrage ausgeführt: Die Beklagte habe sich über die Anmeldung entgegenstehender Zeichen für gleichartige Waren informieren müssen. Das gelte auch, wenn sie - wie sie behaupte - die beanstandete Kennzeichnung schon vor Anmeldung des Klagezeichens in Benutzung genommen habe. Sie habe auch damit rechnen müssen, daß die von ihr verwendete Bezeichnung als warenzeichenmäßige Benutzung zu werten sei. Wäre sie ihrer Informationspflicht nachgekommen, hätte sie zwischen der am 31. Juli 1970 erfolgten Bekanntmachung der Anmeldung des Klagezeichens im Warenzeichenblatt und der Eintragung des Zeichens am 10. November 1970 hinreichend Zeit gehabt, um zu erkennen, daß die beanstandete Kennzeichnung in die Zeichenrechte der Klägerin eingreift. Die Verpflichtung zum Schadensersatz und zur Auskunftserteilung beginne daher mit dem 10. November 1970.

Da die Beklagte die beanstandete Bezeichnung in einem Zeitpunkt in Benutzung genommen hat, als die Klägerin noch kein besseres Zeichenrecht besaß und die Beklagte von etwa bereits bestehenden Anmeldeabsichten der Klägerin keine Kenntnis haben konnte, so würde es eine Überspannung der Sorgfaltspflicht darstellen, ihr ganz allgemein eine Überwachungspflicht im Hinblick auf neu auftretende Gegenzeichen aufzuerlegen. Die strengen Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gehen nicht so weit, daß bei einer zeichenrechtlich einwandfrei aufgenommenen Vorbenutzung die Zeichenanmeldungen ständig danach überwacht werden müßten, ob nachträglich ein verwechslungsfähiges Zeichen für gleiche oder gleich-

artige Waren zur Zeicheneintragung angemeldet wird und sich aufgrund des neu entstehenden Zeichenrechts die ordnungsgemäß aufgenommene Vorbenutzung nunmehr als Warenzeichenverletzung darstellt (BGH GRUR 1971, 251, 253 - Oldtimer). Bei Anlegung dieses gebotenen Maßstabes kann es der Beklagten nicht als Verschulden angelastet werden, wenn sie die Verwendung der beanstandeten Bezeichnung fortsetzte, ohne die nachträglichen Neuansmeldungen und -eintragungen verwechslungsfähiger Warenzeichen für gleiche und gleichartige Waren zu überwachen. Erst nach der Verwarnung aus dem Klagezeichen, zuzüglich einer angemessenen Überlegungsfrist, handelte die Beklagte schuldhaft. Die Prozeßbevollmächtigten der Parteien haben in der Verhandlung vom 16. April 1975 vor dem erkennenden Senat erklärt, es bestehe Übereinstimmung, daß die Verwarnung durch Schreiben vom 4. August 1971 erfolgt sei. Auf die Revision der Beklagten war daher die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung und zur Auskunftserteilung auf die Zeit ab 15. September 1971 zu beschränken.

5. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht eine Verwirkung der Klageansprüche verneint, läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß der kennzeichenrechtliche Verwirkungseinwand nur dann durchgreift, wenn der Verletzer bis zum Einschreiten des Verletzten einen wertvollen Besitzstand erlangt hat und hinzukommt, daß er aufgrund des Verhaltens des Berechtigten annehmen konnte, dieser werde der Benutzung des Zeichens nicht mehr entgentreten, und wenn daher das verspätete Klagebegehren auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände als unzulässige Rechtsausübung anzusehen ist. Das Berufungsgericht hat dahingestellt sein lassen, ob die Beklagte bis zum Einschreiten der Klägerin einen wertvollen Besitzstand an der bean-

standeten Bezeichnung erworben hat; die Verwirkung scheitert nach seiner Auffassung schon daran, daß sich nicht feststellen lasse, daß die Beklagte begründeten Anlaß zu der Annahme gehabt habe, die Klägerin habe die Zeichenverletzung bemerkt und dulde sie. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Der von der Revision als übergangen gerügte Beweisantrag war unerheblich; er bezog sich auf den Vortrag der Beklagten, der persönlich haftende Gesellschafter der Klägerin habe im März 1971 gegenüber Vertretern der Beklagten geäußert, er habe den Lötbrenner der Beklagten schon gesehen und kenne ihn. Dieser Vortrag ist unstreitig (Schriftsatz der Klägerin vom 22. März 1972 S. 11). Streitig ist die Behauptung der Beklagten, daß der Klägerin vorher auch die **b e a n s t a n d e t e K e n n z e i c h n u n g** des Lötbrenners bekannt gewesen sei. Für diese Behauptung hat die Beklagte keinen Beweis angetreten. Die Klägerin hat hierzu vorgetragen, ihr persönlich haftender Gesellschafter habe zwar bereits vor der Zusammenkunft im März 1971 gewußt, daß die Beklagte einen Lötbrenner vertreibe; er habe diesen Brenner bis dahin aber noch nicht in der Hand gehabt.

Da die Beklagte weder den Beweis erbracht hat, daß die Klägerin schon vor März 1971 von der Verletzungshandlung positiv Kenntnis hatte und nach dem eigenen Vortrag der Beklagten in ihrer gesamten inländischen Lötbrenner-Werbung die Bezeichnung TORCH nicht erscheint, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß die Verwirkung mit der Begründung abgelehnt, daß die Beklagte keinen Anlaß zu der Annahme gehabt habe, die Klägerin dulde die angegriffene Kennzeichnung.

III. Auf die Revision der Beklagten war daher das angefochtene Urteil in dem zu II 4 dargelegten Umfang

abzuändern. Die weitergehende Revision war zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97, 92 ZPO.

Die vom Landgericht ausgesprochene Strafandrohung ist durch die zwischenzeitlich erfolgte Neufassung des § 890 ZPO durch die Androhung von Ordnungsmitteln ersetzt worden. Es erschien jedoch nicht erforderlich, dies auch im Urteilstenor klarzustellen.

v. Gamm

Merkel

Schönberg

Schwerdtfeger

Piper