

5  
Amtliche Sammlung: nein

2509 042

WZG § 24; BGB § 242 Cc, D

"Kosaken-Kaffee"

Wer zu einer Zeit, in der Nachforschungen nach älteren entgegenstehenden Schutzrechten nicht möglich sind, - wie es z. B. in der patentamtslosen Zeit der Jahre 1945 bis 1949 der Fall war -, ein neues Zeichen in Gebrauch nimmt, handelt auf eigene Gefahr. Er bleibt verpflichtet, die gebotenen Nachforschungen durchzuführen, sobald dazu eine tatsächliche Möglichkeit gegeben ist, auch wenn er in der Zwischenzeit einen wertvollen Besitzstand an seinem verletzenden Zeichen erlangt haben sollte. Kommt er seiner Verpflichtung nicht nach, so kann er sich auf seinen anfänglichen guten Glauben nicht mehr berufen und ist bei der Beurteilung des Verwirkungseinwandes wie ein bösgläubiger Zeichenbenutzer zu behandeln.

BGH, Urt. v. 27. Oktober 1959 - I ZR 76/58

OLG Düsseldorf

I ZR 76/58

Verkündet

am 27. Oktober 1959  
Düsseldorf, 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 August H [REDACTED], O [REDACTED]-S [REDACTED]  
[REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Likörfabrik K [REDACTED]-K [REDACTED] Heinrich K [REDACTED] K.G.,  
P [REDACTED] in H [REDACTED], A [REDACTED], vertreten durch  
ihren persönlich haftenden Gesellschafter Heinrich K [REDACTED]  
dasselbst,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die  
mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 1959 unter Mitwirkung  
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bundes-  
richter Dr. Weiß, Pehle, Dr. Spengler und Ebel

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil  
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in  
Düsseldorf vom 7. März 1958 wird auf Kosten  
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

**Tatbestand:**  
-----

Der persönlich haftende Gesellschafter der Klägerin, Heinrich K., befaßte sich bereits vor dem Kriege an seinem damaligen Geschäftssitz W. in Ostpreußen mit der Herstellung von Likören. U.a. brachte er einen Kaffee-Likör unter der Bezeichnung "Kosaken-Kaffee" auf den Markt, die er sich im Jahre 1936 als Warenzeichen eintragen ließ (Nr. 484 485 der Zeichenrolle des Reichspatentamts). Nach einer durch die Kriegereignisse herbeigeführten Unterbrechung nahm er den Geschäftsbetrieb in den Jahren 1951/52 in P. ( ) in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft - der Klägerin - wieder auf und erwirkte die Umschreibung des Warenzeichens auf deren Namen. Die Schutzfrist wurde jeweils verlängert, zuletzt bis zum 28. Februar 1966.

Die Beklagte, die ebenfalls Spirituosen herstellt, vertreibt eines ihrer Erzeugnisse unter der Bezeichnung "Kosaken-Wodka", und zwar ausschließlich in ihren 25 Filialen, die sich auf den Raum um Bochum, Herne, Recklinghausen und Düsseldorf verteilen. Anfang 1956 erfuhr die Klägerin hiervon durch einen Werbeprospekt der Beklagten. Sie warnte diese mit Schreiben vom 2. März 1956 erfolglos und meldete ihrerseits am 28. April 1956 die Bezeichnung "Kosaken-Wodka" als Warenzeichen an, das auch inzwischen eingetragen wurde (Nr. 699 584 der Zeichenrolle des Deutschen Patentamts).

Mit dem Vortrage, die Bezeichnung "Kosaken-Wodka" sei ihrem Warenzeichen "Kosaken-Kaffee" zum Verwechseln ähnlich und verletze daher ihr Zeichenrecht, hat die Klägerin die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch genommen. Diese hat um Abweisung der Klage gebeten und Widerklage auf Einwilligung in die Löschung des am 28. April 1956 angemeldeten Zeichens "Kosaken-Wodka" erhoben.



Die Beklagte hat geltend gemacht, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Das aus Herkunfts- und Beschaffenheitsangaben zusammengesetzte Klagezeichen besitze nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Es wirke, da es nicht deutlich auf Spirituosen hinweise, als Fantasiebegriff, während die Bezeichnung "Kosaken-Wodka" einen ohne weiteres verständlichen geschlossenen Gesamtbegriff darstelle. Diese Abweichung genüge zur sicheren Unterscheidung. Im übrigen habe die Klägerin etwaige Ansprüche durch verspätete Geltendmachung verwirkt und könne ihr, der Beklagten, den wertvollen Besitzstand, den sie an der Bezeichnung "Kosaken-Wodka" durch unangefochtene Benutzung seit dem Jahre 1946 erworben habe, nicht mehr streitig machen. Daß sie darüber hinaus die Bezeichnung zum Gegenstand einer eigenen Zeichenanmeldung gemacht habe, verletze ihre, der Beklagten, Ausstattung und verstoße gegen die guten Sitten; die Klägerin sei daher entsprechend dem Antrag der Widerklage zur Einwilligung in die Löschung des Zeichens verpflichtet.

Die Klägerin ist diesem Vorbringen entgegengetreten und hat ihre Klage weiterhin auf den Gesichtspunkt des Ausstattungsschutzes und hilfsweise auch auf ihr Zeichen Nr. 699 584 gestützt. Dem Einwand der Verwirkung hat sie vor allem entgegengehalten, daß die Beklagte es versäumt habe, vor Ingebrauchnahme ihrer Bezeichnung nachzuforschen, ob nicht ältere Zeichenrechte entgegenstanden.

Beide Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihre seitherigen Anträge weiter, während die Klägerin um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet.

Entscheidungsgründe:

- I. Die Revision rügt zunächst, daß das Berufungsgericht auf den Einwand, das Klagezeichen sei irreführend, nicht eingegangen sei und damit ein selbständiges Verteidigungsmittel nicht beschieden habe (§ 551 Ziff. 7 ZPO). Sie macht geltend, das Zeichen erwecke insofern einen falschen Eindruck, als es auf Kaffee hinweise, obwohl es für Spirituosen bestimmt sei. Dafür, daß sich das Zeichen im Verkehr als allbekannte Spirituosenmarke durchgesetzt habe und deshalb nicht mehr täuschend wirke, sei nichts dargetan. Die Revision meint, bei der erforderlichen Prüfung des Einwandes der Täuschungsgefahr, bei der auch die Verordnung über Kaffee vom 10. Mai 1930 (RGBl. I S. 169 ff) hätte herangezogen werden müssen, wäre das Berufungsgericht zur Abweisung der Klage gelangt, denn aus einem Zeichen, das nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 WZG und nach den §§ 1 und 3 UWG der Löschung unterliege, könnten nach Treu und Glauben keine Rechtsansprüche hergeleitet werden.

Diese Verfahrensrüge kann schon deshalb nicht zum Erfolg führen, weil die Beklagte in den Vorinstanzen einen Einwand des mit der Revision vorgetragenen Inhalts tatsächlich nicht erhoben hat. Sie hat im ersten Rechtszuge zwar erwähnt, daß sie Löschungsklage gemäß §§ 10, 11 und 4 Abs. 2 Ziff. 4 WZG erhoben habe, weil das Klagezeichen mit einem Warenverzeichnis "Spirituosen" täuschend sei. Auf das Gegenvorbringen der Klägerin hat sie jedoch stillschweigend eingeräumt, daß der Löschungsantrag lediglich die teilweise Löschung des Zeichens durch Beschränkung des Warenverzeichnisses auf "Spirituosen, sämtlich Kaffee oder Kaffee-Extrakte enthaltend" erstrebt. Der Hinweis auf das Lösungsverfahren konnte demnach nicht so verstanden werden, daß die Beklagte das Zeichen im ganzen als täuschend ansehe und der Klage den Einwand der Arglist entgegensetzen wolle; er enthielt

vielmehr einen für die Entscheidung unerheblichen tatsächlichen Vortrag, denn der Bestand des Klagezeichens und der aus ihm folgende Anspruch auf Unterlassung von Verletzungen des Schutzrechtes durch Verwendung für Spirituosen würde durch eine teilweise, auf eine bloße Einschränkung des Warenverzeichnisses beschränkte Löschung des Zeichens nicht berührt werden.

Auch im zweiten Rechtszug hat die Beklagte den vermeintlich übergangenen Einwand nicht erhoben. Auf Seite 4 der Berufungsbegründung hat sie lediglich zur Frage der Verwechslungsgefahr die Hilfserwägung angestellt, daß bei der von ihr bekämpften getrennten Beurteilung der beiden Bestandteile des Zeichens jeder von ihnen irreführend sein würde, das Wort "Kosaken", weil das Erzeugnis der Klägerin weder von Kosaken stamme noch auf Kosakenrezepte zurückgehe, und die Bezeichnung "Kaffee", weil es sich tatsächlich um einen Likör handle. Mit dieser Hilfserwägung hat sie nicht etwa das Zeichen im ganzen als irreführend kennzeichnen, sondern nur die Betrachtungsweise des Landgerichts widerlegen und einen weiteren Beweisgrund für die Richtigkeit ihrer Auffassung beibringen wollen, daß das Zeichenwort "Kosaken-Kaffee" als einheitlicher Gesamtbegriff gewürdigt werden müsse. Daß der Vortrag der Beklagten so zu verstehen ist, ergibt sich deutlich aus dem sonstigen Inhalt der Berufungsbegründung, wo u.a. hervorgehoben wird, dem Zeichen "Kosaken-Kaffee" liege ebenso wie z.B. der bekannten Bezeichnung "Bärenfang" ein für jedermann erkennbarer und darum einprägsamer Scherz zugrunde, nämlich die Unterstellung, der Kosak trinke sogar seinen Kaffee nur in starker alkoholischer "Verdünnung". Die Beklagte ist demnach offensichtlich selbst davon ausgegangen, daß das angesprochene Publikum den Scherz richtig verstehen und das Zeichen als Hinweis auf ein alkoholisches Getränk auffassen werde, also einer Irreführung nicht unterliege.

Von ähnlichen Erwägungen läßt sich im übrigen auch das Berufungsgericht leiten, wenn es die Kennzeichnungskraft dieses Klagezeichens besonders darauf zurückführt, daß es dem Publikum nicht als Bezeichnung für Kaffee, sondern für ein Spirituosenerzeugnis begegne. Hierin liegt die tatsächliche - rechtlich nicht angreifbare - Feststellung, daß die in Betracht kommenden Verkehrskreise sich das Zeichen gerade wegen dieser Eigenart einprägen werden und daß sie demnach durch den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Zeichenbestandteil Kaffee und der angebotenen Ware nicht irregeführt werden. Das Berufungsgericht hat damit, ohne daß hierzu das Vorbringen der Beklagten genötigt hätte, mittelbar zur Frage der Täuschungsgefahr Stellung genommen und sie aus tatsächlichen Gründen eindeutig verneint.

Die Bestimmungen der Verordnung über Kaffee vom 10. Mai 1930 können entgegen der Auffassung der Revision nicht herangezogen werden. Nach § 6 Ziff. 1 dieser Verordnung ist eine Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung irreführend, wenn im Verkehr mit Kaffee, Kaffee-Ersatzstoffen oder Kaffeezusatzstoffen ein Erzeugnis, das den in § 1 gegebenen Begriffsbestimmungen nicht entspricht, als Kaffee oder als eine bestimmte Kaffeesorte oder (vorbehaltlich der Sonderregelung für Kaffee-Ersatz- und -zusatzstoffe) mit einer das Wort Kaffee enthaltenden Wortbildung bezeichnet wird. Wenn das Erzeugnis der Beklagten auch der Begriffsbestimmung für Kaffee nicht entspricht - nach § 1 Abs. 1 der Verordnung sind unter Kaffee die Samen von Pflanzen der Gattung *coffea* zu verstehen -, so verbietet sich die Anwendung des § 6 aaO doch deshalb, weil das Klagezeichen nicht "für den Verkehr mit Kaffee ...", sondern für den Verkehr mit Spirituosen bestimmt ist.

[I. Die Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Zeichen der Klägerin und der Warenbezeichnung der Beklagten sieht das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht als

gegeben an. Es geht davon aus, daß das Klagezeichen eine Fantasiebezeichnung von einprägsamer Eigenart sei und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitze, die vor allem auf der Verwendung des Wortes "Kaffee" für eine Spirituose beruhe, und nimmt an, daß die Übereinstimmung des Gegenzeichens der Beklagten in dem Bestandteil "Kosaken" auf eine Herkunft der Ware aus der gleichen Ursprungsstätte schließen lasse. Auch insoweit sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben.

Den Einwand der Beklagten, die Bezeichnung "Kosaken-Kaffee" sei in Ostpreußen ein allgemein gebräuchlicher feststehender Begriff für eine Mischung von hochprozentigem Alkohol und Kaffee und daher nur eine nicht schutzfähige Sortenbezeichnung gewesen, verwirft das Berufungsgericht mit der rechtlich bedenkenfreien Begründung, daß es für die Entscheidung nicht auf die früheren Verhältnisse in Ostpreußen, sondern darauf ankomme, ob das Zeichen bei der heutigen Verbraucherschaft eine genügende Unterscheidungskraft besitze; dies sei zu bejahen, da sich die Kundenwerbung an das gesamte Spirituosen verbrauchende Publikum wende und nicht nur an ehemalige Einwohner Ostpreußens, denen der behauptete Sinngehalt des Zeichens möglicherweise noch geläufig sei. Mit Recht tritt es auch der Auffassung entgegen, der Zeichenbestandteil "Kosaken" sei ein ungewöhnlich landläufiger Begriff von geringer Unterscheidungskraft, und hebt zutreffend hervor, daß die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Beklagte über das Vorhandensein und den Umfang der Benutzung des Wortes "Kosaken" in einschlägigen Zeichen anderer Unternehmen nichts vorgetragen habe.

Auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe bei Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt, daß der ethnographische Begriff "Kosaken" ähnlich wie eine geographische Bezeichnung nicht für ein bestimmtes Unternehmen monopolisiert werden dürfe, ist nicht begründet.

Die Fälle, in denen ausnahmsweise die Rechtsprechung ein Bedürfnis der Allgemeinheit nach Freihaltung bestimmter Kennzeichnungen anerkannt hat, sind wesentlich anders gelagert als der vorliegende. Ihnen ist gemeinsam, daß die Kennzeichnung keine bloße Fantasiebezeichnung darstellt, sondern zu dem Unternehmen oder zur Ware in einer fest umrissenen sachlichen Beziehung steht, sei es, daß sie - wie z.B. die bildliche Wiedergabe eines als örtliches Wahrzeichen bekannten historischen Bauwerks (BGHZ 14, 15 - Römer) - im Verkehr als Hinweis auf den Sitz des Unternehmens und den Ursprung der Ware aufgefaßt wird, sei es, daß sie auf die Beschaffenheit der Ware, ihre Zusammensetzung oder die Art der Herstellung (BGH in GRUR 1959, 135 - Calciduran - und GRUR 1957, 87 - Meisterbrand), auf ihre Zweckbestimmung oder auf andere mit der Ware oder dem Unternehmen zusammenhängende verkehrswesentliche Tatsachen hinweist.

Alles das trifft für das Klagezeichen nicht zu. Der Verkehr wird in ihm anders als bei den von der Beklagten zum Vergleich herangezogenen Wortverbindungen: Panamahüte, Russische Eier, Wiener Backwaren, Schwedenpunsch usw. weder eine Gattungsbezeichnung erblicken noch einen Hinweis auf Herkunft oder Beschaffenheit der Ware, etwa in dem Sinne, daß das Getränk in der - übrigens ethnographisch wie geographisch nicht genau abgrenzbaren (vgl. Der Große Brockhaus unter dem Stichwort "Kosaken") - Heimat der Kosaken seinen Ursprung habe. Das Zeichen ruft allenfalls die unbestimmte Vorstellung wach, daß die damit gekennzeichnete Ware ein alkoholisches Getränk von einer in östlichen Ländern beliebten Beschaffenheit oder Geschmacksrichtung sei. Der Durchschnittsabnehmer wird es daher in aller Regel als bloße Fantasiebezeichnung auffassen, die in keiner erkennbaren sachlichen Beziehung zur Ware steht, und sich deshalb, wie das Berufungsgericht ohne

Rechtsirrtum festgestellt hat, als Individualkennzeichen eines bestimmten Herstellungsbetriebes gut einprägen können. Für die Annahme, das ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen habe sich zu einer schutzunfähigen Beschaffenheits- oder Herkunftsangabe entwickelt, fehlt es, wie das angefochtene Urteil zutreffend ausführt, an jedem tatsächlichen Anhaltspunkt.

Ist dem Klagezeichen somit ohne Rechtsirrtum eine nicht abgeschwächte, zum mindesten durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt worden, so gibt auch die Annahme, daß Verwechslungen mit der Bezeichnung der Beklagten "Kosaken-Wodka" zu befürchten seien, zu rechtlichen Bedenken keinen Anlaß. Die Abweichung der einander gegenüberstehenden Zeichen, die lediglich in den Bestandteilen "Kaffee" und "Wodka" besteht, reicht entgegen der Ansicht der Revision zur sicheren Unterscheidung nicht aus. Es muß damit gerechnet werden, daß ein nicht unwesentlicher Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise den Bestandteil "Kaffee" im Klagezeichen nicht als scherzhafte Benennung eines alkoholischen Getränkens auffassen wird, sondern als ernstzunehmende Angabe über die Beschaffenheit der Ware, nämlich als Hinweis darauf, daß es sich um einen Kaffee-Likör handelt, also ein Getränk, das neben einem Alkoholgehalt von 25 Vol % einen Extraktgehalt von 22 % aus Kaffeeauszügen und Zucker und ggf. noch Gewürzzusätze enthält (vgl. Das Große Lebensmittellexikon, 1956, unter dem Stichwort "Kaffee-Likör"). Diese Annahme liegt um so näher, als es im Spirituosenhandel sehr gebräuchlich ist, zur kurzen Kennzeichnung einer Warengattung den Namen eines der Ingredienzien zu verwenden, aus denen das Getränk besteht oder die ihm seine besondere Eigenart in Bezug auf Geschmack oder Aroma verleihen; es ist hier nur an die allgemein bekannten Bezeichnungen: Anis, Kümmel, Korn, Kirsch usw. zu erinnern. Der Durchschnittskäufer, der dem Klagezeichen eine solche Deutung gibt, wird in erster Linie den Wortstamm "Kosaken" als unterscheidendes,

auf die Herkunftsstätte hinweisendes Merkmal im Gedächtnis behalten und, wenn ihm das aus dem gleichen Wortstamm und einem anderen Gattungsbegriff bestehende Zeichen der Beklagten begegnet, vielfach geneigt sein, hierin den Hinweis auf ein anderes Erzeugnis des gleichen Herstellungsbetriebes zu erblicken.

Im übrigen kann die Klägerin den erhobenen Anspruch auf Unterlassung der Bezeichnung "Kosaken-Wodka" auch auf ihr gleichlautendes, während des Rechtsstreits eingetragenes Warenzeichen Nr. 699 584 stützen; die insoweit erhobenen Einwendungen der Beklagten hat das Berufungsgericht mit Recht als unbegründet angesehen (s. hierüber unten zu IV). Ob der Klägerin auch ein Ausstattungsrecht i. S. des § 25 WZG an den Bezeichnungen "Kosaken-Kaffee" oder "Kosaken-Wodka" zusteht und ob sie dieses der Beklagten entgegenhalten kann, bedarf unter diesen Umständen keiner Prüfung.

III. Den Einwand der Verwirkung, mit dem sich die Beklagte auf den durch zehnjährige unangefochtene Benutzung ihres Zeichens erworbenen Besitzstand beruft, weist das Berufungsgericht mit der Begründung zurück, die Beklagte habe diesen Besitzstand, wenn überhaupt, jedenfalls nicht gutgläubig erworben. Zugunsten der Beklagten unterstellt es, daß sie von dem Bestehen des Klagezeichens erst infolge der Verwarnung der Klägerin im März 1956 Kenntnis erhalten habe, macht ihr aber zum Vorwurf, daß sie es versäumt habe, sich vor Ingebrauchnahme ihres Zeichens im Jahre 1946 oder wenigstens nach der im Oktober 1949 vollzogenen Errichtung des Deutschen Patentamts durch geeignete Erkundigungen über das Vorhandensein entgegenstehender Rechte zu vergewissern. Das fahrlässige Verhalten der Beklagten sei, so meint das Berufungsgericht, auch nicht nachträglich dadurch gerechtfertigt worden, daß die Klägerin ihre Rechte während einer ungebührlich langen Zeit nicht wahrgenommen habe.

Die Revision stützt sich zunächst darauf, daß die Annahme des Berufungsgerichts, es hätten schon im Jahre 1946 Nachforschungen nach dem Vorhandensein älterer Schutzrechte mit Aussicht auf Erfolg angestellt werden können, der Lebenserfahrung widerspreche. Tatsächlich habe damals eine solche Möglichkeit noch nicht bestanden. Die Beklagte habe ihr Zeichen daher gutgläubig in Benutzung genommen. Sie sei auch nicht verpflichtet gewesen, solche Nachforschungen nachträglich nach Errichtung des Deutschen Patentamts durchzuführen, denn zu dieser Zeit habe sie bereits mit Mühe und Kosten einen wertvollen Besitzstand an ihrem Zeichen erworben gehabt. Im übrigen beschränke sich ihre geschäftliche Tätigkeit auf den örtlich eng begrenzten Bereich ihrer 25 Filialen; sie wäre daher, auch wenn sie von dem Klagezeichen früher erfahren hätte, zu der Annahme berechtigt gewesen, daß sein Inhaber ihr gegenüber von seinem Zeichenrecht keinen Gebrauch machen werde. Bei einer gerechten Abwägung müsse die Klägerin die durch das Zeichen der Beklagten drohende geringfügige Beeinträchtigung in Kauf nehmen, zumal wenn man berücksichtige, daß sich die beiderseitigen Zeichen wegen des örtlich begrenzten Geschäftsbereichs ihrer Inhaber auch dann nicht gestört haben würden, wenn sich der Streitfall vor dem Kriege zugetragen hätte. Diesen Darlegungen kann nicht gefolgt werden.

Das Berufungsgericht geht bei der Beurteilung des Verwirkungseinwands von zutreffenden rechtlichen Erwägungen aus. Es wendet die Grundsätze an, die die Rechtsprechung zu dieser Frage entwickelt hat und die im wesentlichen dahin zusammengefaßt werden können, daß das Gericht unter sorgfältiger Abwägung der beiderseitigen Interessen und unter Würdigung der besonderen Umstände des Einzelfalles darüber zu entscheiden hat, ob dem Verletzer, der sich durch längere redliche und unangefochtene Benutzung seines verletzenden Zeichens einen wertvollen Besitzstand erworben hat, dieser Besitzstand nach Treu und Glauben erhalten

bleiben muß oder ob das Interesse des rechtmäßigen Inhabers des verletzten älteren Zeichens an dessen ungestörter weiterer Benutzung den Vorzug verdient (BGHZ 21, 66 - Hausbücherei; s. auch BGHZ 1, 31 - Störche). Bei dieser Abwägung ist insbesondere zu berücksichtigen, ob der Verletzer gutgläubig war oder ob er sein Zeichen in Kenntnis des verletzten älteren Zeichens in Benutzung genommen hat oder ob er es, was der positiven Kenntnis vom Bestehen des Gegenzeichens im Ergebnis gleichzuachten ist, versäumt hat, sich mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zu vergewissern, ob seinem Zeichen nicht ältere Schutzrechte entgegenstanden, ferner, ob er für sein Zeichen Verkehrsgeltung oder wenigstens einen für ihn wertvollen Besitzstand erworben hat, und schließlich, ob das Verhalten des verletzten Zeicheninhabers bei objektiver Beurteilung so verstanden werden konnte, daß er die Verletzung dulden und von seinen Abwehransprüchen keinen Gebrauch machen wolle (BGHZ 1, 31 - Störche - und BGH in GRUR 1956, 562 - Karmelitengeist).

Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe ihrer Sorgfaltspflicht nicht genügt und deshalb ihren Besitzstand, dessen Entstehung das Gericht zugunsten der Beklagten unterstellt, nicht gutgläubig erworben, begegnet nur insoweit Bedenken, als das Berufungsgericht annimmt, die Beklagte sei schon vor Ingebrauchnahme ihres Zeichens im Jahre 1946 in der Lage gewesen, Nachforschungen nach älteren Zeichenrechten anzustellen. Der Revision ist zuzugeben, daß solche Nachforschungen in jener Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Erfolg geblieben wären. Darüber, ob die für den Sitz der Beklagten örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer hätte Auskunft geben können oder ob der - übrigens ungewöhnliche und nicht ohne weiteres zumutbare - Weg der Erkundigung bei Mitbewerbern zum Ziele geführt haben würde, enthält das Berufungsurteil keine Feststellungen. Solcher hätte es aber bedurft, besonders wenn man in Betracht zieht, daß das Klagezeichen,

wie es scheint, vor dem Kriege in der Hauptsache in Ostpreußen verwendet worden ist und im Jahre 1946 im Gebiet der Bundesrepublik noch nicht in Erscheinung getreten war, da der Zeicheninhaber erst im Jahre 1950 in dieses Gebiet übersiedelt ist und seinen Geschäftsbetrieb erst in den folgenden Jahren allmählich wieder aufgebaut hat. Feststellungen darüber, ob etwa im Jahre 1946 schon Fachorganisationen der Spirituosenbranche oder Markenschutzverbände ihre Tätigkeit aufgenommen hatten und brauchbare Auskünfte hätten erteilen können, hat das Berufungsgericht ebenfalls nicht getroffen. Daß die Beklagte von der Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, eine in Hamburg geführte und durch die Kriegsereignisse unberührt gebliebene private Zeichenkartei in Anspruch zu nehmen, kann ihr nicht als Verschulden angerechnet werden, denn das Vorhandensein dieses Hilfsmittels war in der damaligen Zeit nur wenig bekannt.

Wenn die Beklagte somit im Jahre 1946 und möglicherweise auch noch in den folgenden Jahren bis zur Errichtung des Deutschen Patentamts zu erfolversprechenden Nachforschungen nicht in der Lage war, so wurde sie dadurch doch nicht etwa, wie die Revision anzunehmen scheint, von ihrer Sorgfaltpflicht völlig entbunden. Sie war vielmehr nach Treu und Glauben verpflichtet, die zunächst nicht möglich gewesenen Nachforschungen nach älteren entgegenstehenden Schutzrechten spätestens nach Errichtung des Deutschen Patentamts aufzunehmen. Ob die Beklagte sich in der Zeit von 1946 bis Oktober 1949 bereits einen wertvollen Besitzstand an ihrem Zeichen erworben hat - wie das Berufungsgericht zu ihren Gunsten unterstellt, obwohl ihr schriftsätzlicher Vortrag eine hinreichende Substantiierung vermissen läßt und ihre eigene Darstellung, sie habe erst im Jahre 1950 mit einer intensiven Zeitungswerbung begonnen, gegen diese Annahme spricht -, kann hierbei keine entscheidende Rolle spielen. Bei der im Rahmen des Verwirkungseinwandes gebotenen Abwägung der beiderseitigen Interessen ist einerseits zu berücksichtigen, daß ein Unternehmer, der ein

neues Zeichen in Benutzung nimmt, obwohl er Nachforschungen nach entgegenstehenden Schutzrechten unter den gegebenen Verhältnissen zunächst nicht anstellen kann, von vornherein damit rechnen muß, daß in der Folgezeit ältere ähnliche Zeichen auftauchen können, die ihn möglicherweise zur Aufgabe seines Zeichens nötigen werden. Andererseits würde es für den Inhaber eines älteren entgegenstehenden Zeichens eine unbillige Härte bedeuten, wenn er dadurch, daß ein anderer in der patentamtslosen Zeit an einem neuen verwechslungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erworben hat, einen unter Umständen sehr empfindlichen Rechtsverlust erleiden sollte.

Diese Erwägungen ergeben für den vorliegenden Fall, daß sich die Beklagte gegenüber der Klägerin auf ihren anfänglichen guten Glauben nicht mehr berufen kann, nachdem sie ihrer fortbestehenden Verpflichtung, sobald als möglich, d.h. spätestens nach Eröffnung des Deutschen Patentamts geeignete Nachforschungen anzustellen, nicht nachgekommen ist, und daß sie daher bei der Beurteilung des Verwirkungseinwands wie ein von Anfang an bösgläubiger Verletzer behandelt werden muß. Der Auffassung des Berufungsgerichts, daß die Beklagte sich fahrlässig verhalten habe und deshalb nicht im Rechtssinne gutgläubig gewesen sei, ist daher im Ergebnis beizupflichten. Eine Unbilligkeit kann in ihr nicht gesehen werden, denn es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß die Beklagte, wenn sie ihrer Erkundigungspflicht ordnungsmäßig nachgekommen wäre, von dem Klagezeichen frühzeitig und nicht erst, wie vom Berufungsgericht unterstellt, durch die Abmahnung der Klägerin im März 1956 Kenntnis erlangt haben würde und alsdann Gelegenheit gehabt hätte, bei ihren geschäftlichen Dispositionen hierauf Rücksicht zu nehmen.

Das Berufungsgericht erkennt nicht, daß der Verwirkungseinwand durch die Feststellung, daß der Verletzer seinen Besitzstand bösgläubig erworben habe, nicht schlechthin

ausgeschlossen wird, daß vielmehr das ursprünglich schuld-  
hafte Verhalten des Verletzers u.U. nachträglich durch  
säumiges Verhalten des Verletzten gerechtfertigt werden  
kann ("bona fides superveniens": s. u.a. RG in GRUR 1940,  
207). Das Berufungsgericht stellt in dieser Hinsicht aber  
mit Recht strenge Anforderungen (BGHZ 21, 66 - Haus-  
bücherei; BGH in GRUR 1959, 49 - Deutsche Illustrierte)  
und gelangt unter sorgfältiger Berücksichtigung aller in  
Betracht kommenden tatsächlichen Umstände, vor allem auch  
der besonderen Schwierigkeiten, mit denen die Klägerin als  
Flüchtlingsbetrieb erfahrungsgemäß zu kämpfen hatte, zu  
dem Ergebnis, daß die Untätigkeit der Klägerin gegenüber  
der Zeichenverletzung der Beklagten in der Zeit von 1951/52  
bis Frühjahr 1956 nicht auf eine stillschweigende Duldung  
schließen lasse. Es hat hierbei in Übereinstimmung mit den  
von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen einen ob-  
jektiven Maßstab angelegt und nicht etwa geprüft, ob die  
Klägerin die Verteidigung ihres Schutzrechtes schuldhaft  
vernachlässigt hat oder ob die Beklagte tatsächlich der  
Überzeugung war, daß die Klägerin ihr Verhalten billige,  
sondern seine Entscheidung darauf abgestellt, ob das Ver-  
halten der Klägerin nach der objektiven Lage der Dinge  
den Rückschluß auf ihr stillschweigendes Einverständnis  
rechtfertigen konnte (vgl. BGHZ 1, 31 - Störche; Baumbach/  
Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 7. Aufl.  
Allg. Anm. 297; Tetzner, Warenzeichengesetz, Einleitung  
Anm. 13). Die tatrichterlichen Erwägungen, aus denen das  
Berufungsgericht diese Frage verneint hat, lassen einen  
Rechtsfehler nicht erkennen.

Der Einwand der Revision, das Berufungsgericht habe nicht  
berücksichtigt, daß die Beklagte ihr Zeichen nur in einem  
örtlich eng umgrenzten Bereich verwende und somit das  
Schutzrecht der Klägerin nicht ernstlich beeinträchtige,  
verkennt, daß ein eingetragenes Warenzeichen grundsätzlich  
im ganzen Gebiet des Staates, der ihm Schutz gewährt hat,  
diesen Schutz in Anspruch nehmen kann und daß nur beim

Vorliegen besonderer Anhaltspunkte angenommen werden könnte, daß der Zeicheninhaber für einen Teil dieses Gebietes zugunsten eines jüngeren Verletzungszeichens auf die Geltendmachung seiner Rechte verzichten wolle. Solche Anhaltspunkte sind nach den fehlerfrei getroffenen tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts im vorliegenden Falle nicht gegeben. Aus der gleichen Erwägung kann auch der Hinweis der Revision keine Beachtung finden, daß die beiderseitigen Zeichen sich auch vor dem Kriege nicht berührt haben würden, wenn sich der Streitfall damals zugetragen hätte, und daß dem Kläger deshalb heute keine günstigere Stellung eingeräumt werden dürfe.

- IV. Schließlich kann auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe bei der Entscheidung über die Widerklage den wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt außer acht gelassen, daß die Verwendung der Bezeichnung "Kosaken-Wodka" zu einer identischen Zeichenanmeldung der Klägerin gegen § 1 UWG verstoße, nicht zum Erfolg führen. Daß das Berufungsgericht den hierauf abzielenden Vortrag der Beklagten nicht beschieden habe, trifft nicht zu, denn am Ende der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils wird ausdrücklich hervorgehoben, daß ein unlauteres Verhalten der Klägerin unter keinem Gesichtspunkt angenommen werden könne.

Diese Beurteilung läßt einen Rechtsfehler oder einen Verstoß gegen die Denkgesetze nicht erkennen. Kann sich die Beklagte, wie das Berufungsgericht irrtumsfrei festgestellt hat, gegenüber der Klägerin auf einen schutzwürdigen Besitzstand an ihrer Bezeichnung "Kosaken-Wodka" nicht berufen, so folgt daraus zwingend, daß die Klägerin diese Bezeichnung zum Gegenstand einer eigenen Zeichenanmeldung machen konnte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Wilde

Weiß

Pehle

Spengler

Ebel