

Nachschlagewerk: ja

• Amtliche Sammlung: nein

2512 069

WZG § 24 Abs. 2, § 31

"Aretos"

Wer eine neue Warenkennzeichnung benutzen will, hat sich sorgfältig über das Vorhandensein gleicher oder verwechslungsfähiger Zeichen zu unterrichten. Er genügt seiner Erkundigungspflicht nicht in jedem Fall bereits dadurch, daß er sich durch sachkundige Personen beraten und/oder durch geeignete Institute Nachforschungen auf Grund der Eintragungen in die Zeichenrolle des Patentamts anstellen läßt. Es muß vielmehr von einem Gewerbeübenden verlangt werden, daß er sich über die auf seinem Warengbiet tatsächlich benutzten Zeichen unterrichtet, soweit dies nach den Umständen des Falles bei Beachtung der durch die Teilnahme am Wettbewerb gebotenen Sorgfalt, z.B. anhand geeigneter Nachschlagewerke, möglich und zumutbar ist (Ergänzung zu BGH I ZR 104/55 v. 23. November 1956, GRUR 1957, 222 - Sultan).

BGH, Urt. v. 24. November 1959 - I ZR 88/58

OLG Stuttgart

LG Stuttgart

Verkündet

am 24. November 1959

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 Wilhelm E [REDACTED] Uhrenfabrik, S [REDACTED],
persönlich haftende Gesellschafter Christian E [REDACTED] und
Albert P [REDACTED]

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Philipp W [REDACTED] KG, A [REDACTED]-Uhrenfabrik, P [REDACTED]
persönlich haftende Gesellschafter Philipp W [REDACTED] und
Werner W [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 3. November 1959 unter Mitwir-
kung des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. e. Wilde sowie
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Jungbluth und
Pehle

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart
vom 28. April 1958 wird zurückgewiesen mit der
Maßgabe, daß unter Ziff. 1 des angefochtenen Ur-
teils die Worte "und Rechnung zu legen" fort-
fallen.

Die Beklagte hat auch die Kosten des Revisions-
rechtszuges zu tragen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts eingetragenen kombinierten Bild- und Wortzeichen "Arctos" (eingetragen am 18. Juli 1924) und "Arctos Parat" (eingetragen am 17. August 1953). Beide Warenzeichen wurden im Jahre 1954 auch international registriert. Die Klägerin stellt Uhren und Uhrenteile her, die sie mit diesen Zeichen kennzeichnet.

Die Beklagte, die ebenfalls Uhren und Uhrenteile herstellt, ging im Frühjahr 1955 dazu über, ihre Erzeugnisse mit der Bezeichnung "Ardor" zu versehen. Am 30. März 1955 beantragte sie beim Deutschen Patentamt in München die Eintragung dieses Zeichens in die Warenzeichenrolle. Mit Beschluß vom 6. Juli 1955 wurde die Anmeldung bekanntgemacht.

Im Februar 1956 beantragte die Klägerin beim Landgericht München gegen mehrere Kunden der Beklagten den Erlaß einstweiliger Verfügungen, durch welche den Antragsgegnern verboten werden sollte, mit dem Aufdruck "Ardor" versehene Uhren in den Verkehr zu bringen. Die Verfahren endeten mit einem am 28. Februar 1956 geschlossenen Vergleich, dem die Beklagte beitrug. Die Beklagte verpflichtete sich darin, die Warenbezeichnung "Ardor" nicht mehr zu benutzen. Zur Belieferung ihrer Kunden wurde ihr eine Aufbrauchsfrist bis zum 15. Juni 1956 eingeräumt. Die Klägerin behielt sich ausdrücklich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Verletzung ihres Warenzeichens "Arctos" gegen die Beklagte vor.

Am 20. Juli 1956 nahm die Beklagte die Anmeldung des Warenzeichens "Ardor" beim Deutschen Patentamt zurück.

Mit der am 9. Mai 1957 erhobenen Klage begehrt die Klägerin "Auskunftserteilung und Rechnungslegung" über den Vertrieb der mit der Kennzeichnung "Ardor" versehenen Uhren im In-



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

land und in den Unterzeichnerstaaten des Madrider Markenabkommens und über Art und Zahl der mit dem Wort "Ardor" versehenen und in den Verkehr gebrachten Drucksachen sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht. Den weiteren auf Löschung des Zeichens "Ardor" in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamts gerichteten Klagantrag haben die Parteien mit Rücksicht darauf, daß das Zeichen überhaupt nicht eingetragen wurde, die Anmeldung vielmehr bereits im Juli 1956 zurückgenommen worden war, in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Klägerin hält ihr Zeichen "Arctos", für das sie auch Verkehrsgeltung und Ausstattungsschutz in Anspruch nimmt, und das Zeichen "Ardor" nach Wortklang und Schriftbild für verwechslungsfähig. Das Verhalten der Beklagten bei Verwendung des Zeichens "Ardor" sei schuldhaft gewesen. Die Beklagte hätte dieses bekannte Zeichen der Klägerin nicht übersehen oder zumindest bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt unschwer ermitteln können.

Die Beklagte bestreitet, daß das Zeichen der Klägerin Verkehrsgeltung besitze und daß Verwechslungsgefahr gegeben gewesen sei. Durch eine große Anzahl für gleichartige Waren benutzter Zeichen, die dem Klagezeichen naheständen und von denen mehrere Verkehrsgeltung erlangt hätten, sei die Kennzeichnungskraft der Klagezeichen erheblich geschwächt und der Schutzbereich so weit eingeschränkt, daß er praktisch nur noch identische Zeichen umfasse. Sie, die Beklagte, habe das Zeichen "Arctos" nicht gekannt. Bei Verwendung des Zeichens "Ardor" habe sie in keiner Weise schuldhaft gehandelt. Sie habe den Patentingenieur Steinhardt, der als sogenannter Erlaubnisscheininhaber gemäß § 9 des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli 1949 (WiGBI 1949, 179) befugt sei, das Vertretungsgeschäft vor dem Patentamt und die Beratungstätigkeit auf dem Gebiet

des gewerblichen Rechtsschutzes auszuüben, mit der Ermittlung eines zulässigen Zeichens für ihre Ziffernblätter beauftragt. Damit habe sie alles unternommen, was von ihr erwartet werden könne, um von etwa entgegenstehenden älteren Zeichen anderer Inhaber Kenntnis zu erlangen. Durch die Beauftragung des Zeugen Steinhardt, der beim Deutschen Patentdienst in München Nachforschungen wegen etwa entgegenstehender Zeichen angestellt habe, habe sie nach Sachlage ihrer Erkundungspflicht genügt. Auf seinen Vorschlag habe sie das Zeichen "Ardor" gewählt und zur Eintragung anmelden lassen.

Das Landgericht hat den Patentingenieur Steinhardt, den Vertreter Jörger der Beklagten sowie ihren Prokuristen Finkbohner als Zeugen vernommen. Es hat dahingestellt gelassen, ob die Zeichen "Arctos" und "Ardor" verwechslungsfähig sind und die Klage mangels Verschuldens der Beklagten abgewiesen

Das Berufungsgericht hat den auf "Auskunftserteilung und Rechnungslegung" sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klaganträgen stattgegeben und der Beklagten die gesamten Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte die Abweisung der Klage. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzpflicht der Beklagten gemäß § 24 Abs. 1 i.V.m. § 31 WZG mit der Begründung bejaht, die Beklagte habe die von ihr hergestellten und in Verkehr gebrachten Uhren widerrechtlich und schuldhaft mit dem Zeichen "Ardor" versehen; dieses Zeichen könne mit den für die Klägerin geschützten Warenzeichen ("Arctos", "Arctos Parat") verwechselt werden.

I. 1. Das Berufungsgericht hat die genannten Zeichen nach Klangwirkung und Schriftbild miteinander verglichen und dargelegt, daß nach den für den Gesamteindruck maßgebenden klanglichen und bildlichen Übereinstimmungen die Gefahr einer Verwechslung gegeben sei. Dabei hat das Berufungsgericht dahingestellt gelassen, ob das Zeichen "Arctos", wie die Klägerin behauptet, Verkehrsgeltung erlangt habe und ob die Klägerin für dieses Zeichen in faksimilartiger Schrift auch Ausstattungsschutz nach § 25 WZG beanspruchen könne. Nach Ansicht des Berufungsgerichts sind die Unterschiede, die zwischen den Klagezeichen und dem angegriffenen Zeichen der Beklagten bestehen, so geringfügig, daß sie angesichts der vorhandenen Übereinstimmungen außer Betracht bleiben müssen.

Dabei verkennt das Berufungsgericht nicht, daß die Verwechslungsgefahr schon durch geringfügige Unterschiede beseitigt werden kann, wenn die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens durch die Benutzung anderer im Ähnlichkeitsbereich liegenden Zeichen erheblich geschwächt worden ist. Das Berufungsgericht hat aber den der Beklagten obliegenden Nachweis dafür, daß das Klagezeichen durch Konkurrenzzeichen eine solche Einbuße an Kennzeichnungskraft erlitten habe, als nicht erbracht angesehen. Von den zahlreichen, von der Beklagten angeführten, in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamts und des Berner Büros eingetragenen Zeichen lägen zwar nicht wenige im Ähnlichkeitsbereich des Klagezeichens. Wie sich aus der von der Beklagten vorgelegten Nachsuchungsliste des Schutzmarkendienstes Hamburg ergebe, würden jedoch nur die Zeichen "Argus", "Ardor", "Astor" und "Arbor" für das gleiche Warenggebiet in Anspruch genommen, für das auch die Klägerin ihr Zeichen benutze. Die Beklagte habe sich zwar hinsichtlich der Benutzung der Konkurrenzzeichen auf das Zeugnis der betreffenden Warenzeicheninhaber berufen. Dafür, daß die Zeichen in einem Umfange benutzt würden, der die Annahme einer Gewöhnung des Verkehrs an das Nebeneinander-

bestehen der Zeichen und des Achtens auf die bestehenden Unterschiede rechtfertigen könnte, habe sie jedoch keinen Beweis angeboten. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe daher der von der Beklagten in den Vordergrund gerückte Gesichtspunkt auszuschneiden, daß das Klagezeichen nur geringe Kennzeichnungskraft habe und daß aus diesen Gründen schon geringfügige Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

2. Hiergegen wendet sich die Revision mit der auf § 236 ZPO gestützten Rüge, das Berufungsgericht hätte gemäß dem von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung am 24. April 1958 gestellten Beweisantrag Beweis für die von ihr behauptete Verkehrsgeltung der Zeichen "Atmos", "Astor", "Arbor" und "Aspor" erheben müssen.

Die Beklagte hatte zwar bereits in der Berufungserwiderung vom 15. April 1958 vorgetragen, daß von den zahlreichen im Ähnlichkeitsbereich der Klagezeichen liegenden Zeichen jedenfalls die Zeichen "Atmos", "Astor", "Arbor" und "Aspor" auf dem gleichen Warengbiet Verkehrsgeltung errungen hätten und sich hierfür zunächst auf das Zeugnis der Zeicheninhaber berufen. In der mündlichen Verhandlung vom 24. April 1958 hat sie diesen Beweisantrag nicht gestellt, sondern die Einholung von Auskünften der Industrie- und Handelskammern Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg beantragt. Dies ergibt sich aus den Beschlüssen des Berufungsgerichts vom 28. Mai 1958, durch welche sowohl das Protokoll über die Sitzung vom 24. April 1958 als auch der Tatbestand des Berufungsurteils vom 28. April 1958 berichtigt worden sind.

Wie bereits erwähnt, befaßt sich das angefochtene Urteil ausdrücklich nur damit, daß sich die Beklagte hinsichtlich der Benutzung der Konkurrenzzeichen auf das Zeugnis der betreffenden Warenzeicheninhaber berufen habe, und meint, die Beklagte habe keinen Beweis dafür angeboten, daß die

Zeichen auch in einem rechtlich beachtlichen Umfang benutzt wurden. Den in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrag hat das Berufungsgericht nicht erörtert. Trotzdem kann die Rüge der Revision nicht zum Erfolge führen.

Wie der erkennende Senat in der Entscheidung vom 28. Juni 1955 (GRUR 1955, 579 - Sunpearl) dargelegt hat, beruht die Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch ein ihm ähnliches Zeichen allein darauf, daß der Verkehr durch das Nebeneinanderbestehen der beiden Zeichen genötigt wird, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten. Das setzt zunächst voraus, daß das ähnliche Zeichen überhaupt im Verkehr in Erscheinung getreten ist. Aber auch die bloße Tatsache der Benutzung eines Zeichens - selbst auf dem gleichen Warenggebiet - ist noch keineswegs in jedem Falle hinreichend, um die Kennzeichnungskraft eines anderen Zeichens spürbar zu schwächen. Erforderlich ist dafür vielmehr, daß die Benutzung einen gewissen Umfang erreicht, da der Verkehr nur in diesem Falle in rechtlich beachtlichem Maße veranlaßt wird, den Unterschieden der beiden Zeichen genauere Beachtung zu schenken. Welche Anforderungen hinsichtlich des Umfangs der Benutzung zu stellen sind, läßt sich nur nach den Umständen des Einzelfalles beantworten und ist überdies auch in gewisser Weise abhängig von dem Ausmaß der Verkehrsgeltung des Zeichens, dessen Kennzeichnungskraft beurteilt werden soll, hier also des Zeichens "Arctos" der Beklagten.

Die Beklagte, die geltend macht, die Kennzeichnungskraft dieses Zeichens sei durch ähnliche Zeichen geschwächt worden, ist für die Benutzung dieser Zeichen sowie für den Umfang der Benutzung darlegungs- und beweispflichtig. Hierüber konnte sie nach der in den Vorinstanzen eingehend erörterten Sunpearl-Entscheidung des erkennenden Senats nicht in Zweifel sein. Sie hätte mit ihrem die Schwächung der Zeichen der Klägerin betreffenden Verteidigungsvorbringen nur dann Erfolg haben können, wenn sie hinreichend substantiierte Be-

hauptungen aufgestellt und geeignete Beweise angeboten hätte (vgl. auch Urt. v. 8. Mai 1959 - I ZR 4/58, GRUR 1959, 420 - Opal/Ekopal). Ihre Behauptung, die Zeichen "Atmos", "Arbor", "Astor" und "Aspor" hätten Verkehrsgeltung erlangt, läßt in dieser Hinsicht eine ausreichende Substantiierung vermissen. An Art und Umfang der Darlegungspflicht für eine behauptete Verkehrsdurchsetzung können zwar für eigene und für fremde Zeichen nicht die gleichen Anforderungen gestellt werden; denn wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung eines fremden Zeichens beruft, wird regelmäßig nicht in der Lage sein, nähere Angaben über Werbeaufwand, Warenumsatz usw. zu machen. Hieraus folgt aber nicht, daß insoweit auf jegliche konkreten Angaben verzichtet werden könnte. Auch die Verkehrsgeltung eines Zeichens darf nicht gleichsam "ins Blaue hinein" behauptet werden, sondern bedarf einer der Partei nach Lage des Falles zuzumutenden, tatsächlichen Darlegung. Die Beklagte hat es trotz Kenntnis ihrer Darlegungspflicht an jeglichen näheren Angaben fehlen lassen, die in tatsächlicher Hinsicht auf eine Verkehrsdurchsetzung der betreffenden Zeichen hindeuten könnten. Hierfür hätten räumliche, zeitliche und sonstige Angaben darüber in Betracht kommen können, seit wann, in welchen Gebieten, für welche Waren und in welcher Form die genannten Zeichen benutzt worden seien. Sie hätten der branchekundigen Beklagten, die nicht nur einen gewissen Umfang der Benutzung, sondern sogar eine Verkehrsdurchsetzung der ähnlichen Zeichen behaupten will, ohne besondere Schwierigkeiten zumindest durch Vorlegung konkreter Beispiele für die Art der Werbung und die Kernzeichnung der Waren möglich sein müssen. Die Beklagte hat jedoch hierzu nichts vorgetragen, sondern sich lediglich auf die allgemeine Behauptung beschränkt, die angeführten Zeichen hätten Verkehrsgeltung erlangt. Bei der gegebenen Sachlage hatte das Berufungsgericht keinen Anlaß, die Beklagte, die sich über ihre Darlegungs- und Beweispflicht durchaus im klaren war, gemäß § 139 ZPO noch ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß ihr bisheriges Vorbringen

keine ausreichende Substantiierung enthalte, - ganz abgesehen davon, daß die Revision insoweit auch keine auf § 159 ZPO gestützte Rüge der mangelnden Ausübung der Fragepflicht erheben hat. Das Berufungsgericht konnte mithin den von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisanspruch ohne Rechtsverstoß unbeachtet lassen. Deshalb kann die Revision auch auf den Umstand, daß dieser Beweisanspruch in dem angefochtenen Urteil nicht ausdrücklich erörtert worden ist, keine begründete Verfahrensrüge stützen.

Die Beklagte hat auch sonst keine Umstände dargetan, die zu einer erheblichen Schwächung der Kennzeichnungskraft der Zeichen der Klägerin hätten geführt haben können. Das Berufungsgericht hat zwar unterstellt, daß dem jüngeren Zeichen der Klägerin wegen des für Uhren der Firma Société Horlogère de Porrentruy seit dem Jahre 1895 in Deutschland eingetragenen Zeichens "Argus" ursprünglich nur eine beschränkte Kennzeichnungskraft innegewohnt haben möge; es hat weiter unterstellt, daß durch das Aufkommen des im Jahre 1955 für die Firma R. [REDACTED] Cigaretten-Fabriken GmbH, H. [REDACTED], eingetragenen Zeichens "Astor" eine "Verwässerung" des Zeichens der Klägerin und damit eine gewisse Verminderung seiner Kennzeichnungskraft eingetreten sein könne. Auf der anderen Seite hat das Berufungsgericht offen gelassen, ob die bisher von der Klägerin vorgelegten Unterlagen die Feststellung der Verkehrsgeltung ihrer Zeichen zulassen. Auf Grund dieses Vorbringens hat das Berufungsgericht aber zumindest eine so starke Benützung der Klagezeichen als erwiesen angesehen, daß auf jeden Fall von einer "normalen" Kennzeichnungskraft dieser Zeichen ausgegangen werden kann.

3. In diesem Zusammenhang wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht es unterlassen habe, den Abstand, in dem sich die Klägerin gegenüber den Zeichen "Argus" und "Astor" gehalten habe, in Vergleich zu setzen zu dem Abstand, den das Zeichen der Beklagten von den Zeichen der

Klägerin innehalte (vgl. GRUR 1951, 159, 161 r. Sp. - Störche; 1952, 419, 420 r. Sp. - Gumasol). Abgesehen davon, daß die Beklagte nicht dargetan hat, daß das Zeichen "Argus" nach Art und Umfang seiner Benutzung im Verkehr überhaupt eine beachtliche Bedeutung erlangt hat (vgl. GRUR 1955, 484, 486 r. Sp. - Luxor), ist der Abstand zwischen den Zeichen "Argus" und "Arctos" wegen der Verschiedenheit der Vokale jedenfalls größer als der Abstand zwischen den Zeichen "Arctos" und "Ardor". Im Rahmen dieser Betrachtung hat das Zeichen "Astor" auszuscheiden, weil die Beklagte nicht behauptet hat, daß die Firma R. [REDACTED] Cigaretten-Fabriken dieses Zeichen nicht nur für Zigaretten, sondern auch für Uhren und Uhrenteile verwende.

4. Nach alledem ist es rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagezeichen ausgegangen ist. Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht auch bei dem Vergleich der Zeichen die von der Rechtsprechung hierzu entwickelten Rechtsgrundsätze irrtumsfrei angewendet.

Die Revision weist an sich zutreffend darauf hin, daß Klagezeichen und Verletzungszeichen keine Silben gemeinsam haben und daß insbesondere auch die Endsilben und Endbuchstaben sich voneinander unterscheiden. Dies hat aber auch das Berufungsgericht nicht verkannt. Die in dieser Hinsicht von der Revision unter Hinweis auf die Entscheidung vom 18. Januar 1955 (GRUR 1955, 417 - Arctuvan/Artesan) erhobene Rüge ist nicht begründet. Wie der Senat in der angeführten Entscheidung betont hat, kommt es bei dem Vergleich der Zeichen entscheidend auf den Gesamteindruck an. Einzelne Zeichenbestandteile dürfen nicht überbewertet werden. Für die Verwechslungsgefahr ist das bei flüchtigem Sprechen klanglich zurücktretende "r" von wesentlich geringerer Bedeutung als die Vokale. Da die Kennzeichnungskraft und der

Schutzbereich der Klagezeichen als "normal" angesehen werden müssen, hat das Berufungsgericht wegen der für den Gesamteindruck maßgebenden klanglichen und bildlichen Übereinstimmungen die Verwechslungsgefahr in rechtlich nicht zu beanstandender Weise bejaht.

- II. 1. Das Berufungsgericht hat es den Umständen nach zwar für unwahrscheinlich gehalten, daß die Beklagte bei der Ingebrauchnahme ihres Zeichens "Ardor" von der Existenz der Klägerin und ihres Zeichens "Arctos" keine Kenntnis gehabt hätte. Es hat eine Entscheidung insoweit aber dahingestellt gelassen und von einer weiteren Beweiserhebung durch Vernehmung der persönlich haftenden Gesellschafter der Beklagten abgesehen, weil es in jedem Fall - entgegen der Auffassung des Landgerichts - das Verhalten der Beklagten für fahrlässig erachtet hat. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung des erkennenden Senats vom 23. November 1956 (GRUR 1957, 222 - Sultan) führt das Berufungsgericht aus, wer eine neue Bezeichnung gebrauche, handele in der Regel fahrlässig, wenn er sich nicht beim Patentamt erkundige, ob das gleiche oder ähnliche Zeichen für einen anderen eingetragen seien. Dieser Erkundigungspflicht sei die Beklagte nicht nachgekommen. Weder sie selbst noch der von ihr beauftragte Patentingenieur Steinhart habe die Zeichenrolle auf entgegenstehende ältere Zeichen nachgeprüft. Von der Verpflichtung zur Prüfung der Zeichenrolle sei die Beklagte auch nicht durch den Umstand entbunden, daß das Patentamt im Rahmen der Bearbeitung des angemeldeten Zeichens "Ardor" nicht auf das Vorhandensein älterer entgegenstehender Eintragungen hingewiesen habe. Denn nach § 5 WZG sei das Patentamt zu einer amtlichen Prüfung, ob ein neuangemeldetes Zeichen mit einem früher angemeldeten oder eingetragenen Zeichen übereinstimme oder verwechselt werden könnte, nicht verpflichtet. Die Erteilung eines entsprechenden Hinweises sei vielmehr in das Ermessen des Prüfers gestellt. Daß bei den nach dem 31. Dezember 1954 beim Patentamt eingegangenen Anmeldungen grundsätzlich Ab-

37

grenzungshilfe gewährt werde, gebe dem Zeichenanmelder mithin noch kein Recht, darauf zu vertrauen, daß, wenn er vom Patentamt nicht auf gleiche oder gleichartige Zeichen hingewiesen werde, ein entgegenstehendes Zeichen nicht vorhanden sei. Die Beklagte hätte daher entweder die Eintragung des Zeichens abwarten oder eine ausdrückliche Auskunft des Patentamts einholen müssen. Die von dem Patentingenieur S. [REDACTED] durch den Deutschen Patentdienst in München angestellten Nachforschungen hätten sich für die Beklagte erkennbar nur auf identische, nicht aber auch auf verwechslungsfähige Zeichen bezogen, so daß die Beklagte zumindest hätte Rückfrage halten und eine Ergänzung des ihr erteilten Bescheides hätte herbeiführen müssen. Da sie dies trotz der für sie erkennbaren Unzulänglichkeit der Auskunft unterlassen habe, habe sie fahrlässig gehandelt. Bei gewissenhafter Erfüllung der ihr obliegenden Prüfungspflicht hätte sie sich von dem Zeichen der Klägerin Kenntnis verschaffen können und müssen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die gegen diese Ausführungen des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision, die hierin eine nicht zu billigende Überspannung der bei den Nachforschungen gebotenen Sorgfalt erblickt, im einzelnen gerechtfertigt sind. Denn auch ohne Rücksicht auf den dem Patentingenieur S. [REDACTED] erteilten Auftrag und die von ihm beim Deutschen Patentdienst angestellten Ermittlungen fällt der Beklagten, da sie sich in ihrer Branche nicht selbst genügend über möglicherweise entgegenstehende Zeichen unterrichtet hat, ein fahrlässiges Verhalten zur Last.

2. Hierzu bedarf es zunächst im Hinblick auf die bereits angeführte Entscheidung des Senats in GRUR 1957, 222 (Sultan) zur Vermeidung von Mißverständnissen einer Klarstellung der Anforderungen, die an die Erkundigungspflicht zu stellen sind, wenn jemand eine neue Warenkennzeichnung

benutzen will.

- a) Wer eine neue Warenkennzeichnung gebrauchen will, ist verpflichtet, sich vor der Benutzung nach Möglichkeit davon zu unterrichten, ob eine gleiche oder verwechslungsfähige Bezeichnung (Wort, Bild oder kombinierte Bezeichnung) für gleichartige Waren bereits eingetragen oder im Verkehr ist. In welcher Weise dies zu geschehen hat, richtet sich nach den Umständen des Falles. Das Patentamt erteilt unmittelbar auf Anfrage nur Auskünfte darüber, ob ein bestimmtes Zeichen in einer bestimmten Warenklasse eingetragen ist; auch erteilt es Auskunft darüber, ob und wann ein Zeichen als Freizeichen festgestellt worden ist (vgl. BGH aaO). Das Patentamt gewährt für Nachforschungen nach Warenzeichen weiter eine gewisse Hilfe durch eine inzwischen neu eingerichtete Warenzeichenkartei, die in der Auslegehalle des Patentamts eingesehen werden kann. Im übrigen stehen die fortlaufenden Veröffentlichungen des Patentamts in den Warenzeichenblättern für Erkundungen zur Verfügung. Die Nichtbeachtung dieser Veröffentlichungen begründet regelmäßig bereits den Vorwurf der Fahrlässigkeit.

Wer eine neue Warenbezeichnung benutzen will, genügt seiner Erkundungspflicht selbstverständlich nicht allein durch Nachforschungen nach identischen Zeichen. Über ähnliche und verwechslungsfähige Zeichen erteilt aber das Patentamt keine Auskunft. Wer von der Möglichkeit der genannten Informationen nicht selbst Gebrauch machen will, muß sich hierzu eines sachkundigen Beraters, z.B. eines Patentanwalts, bedienen (vgl. RG GRUR 1941, 372, 376 - Schottenmuster; BGH GRUR 1957, 430 - Havana). Praktisch undurchführbar ist es natürlich auch, etwa jeweils von Fall zu Fall die gesamte Warenzeichenrolle auf möglicherweise entgegenstehende gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen durchzusehen (§ 3 Abs. 2 WZG). Insoweit sind die an der Benutzung und Eintragung neuer Zeichen Interessierten auf die Hilfe privater Institute angewiesen, die das gesamte Material in geeigneter Weise für

derartige Nachforschungen geordnet und zusammengestellt haben. Wer sich in Unkenntnis dieser Sachlage trotzdem unmittelbar an das Patentamt wendet, wird auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme derartiger Institute hingewiesen. Soweit in der angeführten Entscheidung GRUR 1957, 222 (Sultan) davon die Rede ist, daß beim Patentamt Erkundigungen und Auskünfte einzuholen seien, ist dies zwar für die in der genannten Entscheidung erörterte Feststellung der Freizeicheneigenschaft richtig, für die Ermittlung ähnlicher oder verwechslungsfähiger Zeichen aber mißverständlich. Zutreffend hat bereits das Landgericht in dem Urteil vom 19. Dezember 1957 darauf hingewiesen, daß diese Ausführungen in dem Urteil des erkennenden Senats sinnvollerweise so aufzufassen seien, daß die Auskünfte nicht durch das Patentamt, sondern durch Vermittlung entsprechender Institute beim Patentamt einzuholen seien. Nur auf diesem Wege ist in den genannten Fällen praktisch eine "Beachtung der Eintragungen in die Warenzeichenrolle" möglich. Soweit der in der angeführten Entscheidung zitierten Bemerkung bei Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl., S. 319 (ebenso RG GRUR 1912, 135; 1924, 85, 86) etwas anderes zu entnehmen sein sollte, kann ihr nicht gefolgt werden.

- b) Nur ausnahmsweise kann auch ohne derartige Nachforschungen, die durch private Institute auf Grund der Eintragungen in die Warenzeichenrolle vorzunehmen sind, der Erkundigungspflicht genügt werden. Soweit etwa für bestimmte Warengebiete, z.B. für Arzneimittel, zuverlässige Nachschlagewerke zur Verfügung stehen, bedarf es möglicherweise einer "Einsicht in die Warenzeichenrolle" in dem oben angegebenen Sinne nicht (vgl. RG GRUR 1937, 48, 54 für Arzneimittel im Hinblick auf den Gehe-Kodex und den Madaus-Kodex).
- c) Ist sonach davon auszugehen, daß regelmäßig in der angegebenen Weise eine Ermittlung gleicher und verwechslungsfähiger Zeichen auf Grund der beim Patentamt vorliegenden Eintragungen erforderlich ist, so kann eine solche Regelung

entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung jedoch keineswegs in allen Fällen als ausreichend angesehen werden. Dies folgt ganz allgemein daraus, daß jeder Gewerbetreibende, der eine neue Warenkennzeichnung benutzen will, die Pflicht hat, sich sorgfältig darüber zu vergewissern, ob er damit in fremde Rechtskreise eingreift (Tetzner, WZG § 24 Anm. 28 mit Nachweisen). Er hat sich, soweit es nach den in der Branche gegebenen Informationsmöglichkeiten zumutbar ist, über die auf dem betreffenden Wareng Gebiet vorhandenen Marken und Ausstattungen zu unterrichten. Ein Gewerbetreibender darf sich nicht der Kenntnis solcher Tatsachen verschließen, die ihm nicht entgegen können, wenn er die Aufmerksamkeit beachtet, die man von ihm als Branchezugehörigen im Wettbewerbsleben erwarten muß. Hierzu gehört, daß er sich zumindest auf seinem Wareng Gebiet in zumutbaren Grenzen über Wettbewerber, ihre Erzeugnisse, Marken und Ausstattungen unterrichtet. Das gilt insbesondere dann, wenn er selbst eine neue Warenkennzeichnung benutzen will. Dabei hat er auf die Ausstattungen anderer Gewerbetreibenden zu achten, soweit ihm dies örtlich und sachlich, z.B. anhand von Branchen- und Markenverzeichnissen oder sonstigen Katalogen und Nachschlagewerken ohne besondere Schwierigkeiten möglich ist. Ein Gewerbetreibender kann sich nicht einfach damit entschuldigen, daß ihm eine das gleiche Wareng Gebiet betreffende Ausstattung, die sogar Verkehrsgeltung und damit den Schutz des § 25 WZG erlangt hat, nicht bekannt gewesen sei. Entgegenstehende eingetragene Warenzeichen müssen zwar auch bei sorgfältiger Ermittlung auf Grund der Zeichenrolle festzustellen sein. Da aber bei den erforderlichen Recherchen, wie der vorliegende Fall zeigt, auch Fehler vorkommen und Warenzeichen übersehen werden können, erscheint es zumindest zur Kontrolle und zur Vervollständigung der anzustellenden Nachforschungen erforderlich, daß der Gewerbetreibende sich selbst um die betreffende Branche kümmert und hier mit den ihm üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln die vorhandenen Marken überprüft. Hierzu ist er als Brancheangehöriger regelmäßig besser in der Lage als z.B. ein mit dem

besonderen Fachgebiet nicht näher vertrauter Patent-berater.

Im vorliegenden Fall hätte sich die Beklagte unstreitig ohne weiteres anhand des "Einkaufsführers für die Uhren-, Schmuckwaren- und Metallwarenindustrie" von dem Zeichen der Klägerin Kenntnis verschaffen können. Unstreitig inserierten beide Parteien in diesem Einkaufsführer. Mag die Beklagte, wie ihr Prokurist F. [REDACTED] als Zeuge ausgesagt hat, den genannten Einkaufsführer auch verhältnismäßig selten für ihre eigenen Zwecke benutzt haben, so hätte sie sich anhand dieses Nachschlagewerks doch über etwaige Verwechslungsfähige Marken von Mitbewerbern unterrichten müssen, wenn sie selbst mit einer neuen Warenbezeichnung am Wettbewerb teilnehmen wollte. Das Berufungsgericht hat es in Anbetracht der verhältnismäßig geringen Entfernung zwischen den beiden Uhrenzentren Schwenningen und Pforzheim und angesichts der Werbung, welche die Klägerin betreibt und die von der Beklagten schwerlich übersehen werden konnte, für unwahrscheinlich gehalten, daß die Beklagte das Zeichen der Klägerin nicht gekannt hätte. Hierzu hat das Berufungsgericht ausdrücklich darauf hingewiesen, daß beide Parteien im Einkaufsführer inseriert haben. Nach dem insoweit vorgetragenen und festgestellten Sachverhalt kann es nicht zweifelhaft sein, daß die Beklagte bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt das Zeichen der Klägerin hätte kennen müssen. Alsdann hätte sie auch, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei darlegt, die Verwechslungsfähigkeit ihres Zeichens mit dem Zeichen der Klägerin erkennen müssen.

Da bereits aus diesen Gründen ein schuldhaftes Verhalten der Beklagten zu bejahen ist, braucht auf das weitere Vorbringen der Revision, soweit es die Beauftragung des Patentingenieurs S. [REDACTED] durch die Beklagte betrifft, nicht eingegangen zu werden.

3. Der Umstand, daß die Klägerin gegen die Anmeldung des Zeichens der Beklagten keinen Einspruch eingelegt hat, ist nicht geeignet, die Beklagte zu entlasten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin diese Anmeldung nicht gekannt hat. Rechtsirrtumsfrei hat das Berufungsgericht den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand als unbegründet zurückgewiesen. Die Revision ist auf diesen Einwand auch nicht mehr zurückgekommen, meint aber, daß es trotzdem für eine Entlastung der Klägerin nur auf den Eindruck ankomme, den die Beklagte aus dem Schweigen der Klägerin gegenüber ihrer eigenen Anmeldung habe gewinnen müssen. Bei der festgestellten Unzulänglichkeit ihrer eigenen Nachforschungen kann die Beklagte jedoch nicht mit Erfolg - etwa unter dem Gesichtspunkt eines mitwirkenden Verschuldens nach § 254 BGB - ihre Schadensersatzpflicht in Abrede stellen.

- III. 1. Die Ausführungen des Berufungsgerichts über den Umfang der Schadensersatzpflicht sowie der Auskunftspflicht der Beklagten, insbesondere über die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, sind entgegen der Auffassung der Revision rechtlich nicht zu beanstanden. Es kann nicht anerkannt werden, daß die vom Berufungsgericht angenommene Möglichkeit, ein Käufer, der eine Markenuhr der Klägerin hätte erwerben wollen, könnte auf Grund der Verwechslungsfähigkeit der Zeichen beim Erwerb einer Uhr mit dem Zeichen "Ardor" irreführt worden sein, nur "rein theoretisch" sei. Zutreffend weist die Klägerin darauf hin, daß erfahrungsgemäß auch billige Uhren in Uhrengeschäften und wertvolle in Kaufhäusern geführt würden. Im übrigen wäre die Klägerin auch berechtigt, einen etwaigen Marktverwirrungsschaden geltend zu machen.
2. Zu Unrecht wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht den Warenzeichenschutz nicht nach den Rechtsordnungen der einzelnen Länder, die dem Madrider Markenabkommen beigetreten sind, geprüft habe. Soweit im Gebiet der

Bundesrepublik Waren mit unrechtmäßigen Zeichen versehen und anschließend exportiert werden, ist deutsches Recht maßgebend. Danach ist auch die Erstreckung der Auskunftspflicht auf Lieferungen in die dem Madrider Markenabkommen angeschlossenen Länder rechtlich nicht zu beanstanden. Dem steht auch das von der Revision angeführte Urteil vom 24. Juli 1957 (I ZR 21/56 - Carl Zeiss) nicht entgegen.

3. Es ist richtig, daß die auf Grund des Vergleichs vom 28. Februar 1956 der Beklagten bis zum 15. Juni 1956 eingeräumte Aufbrauchsfrist dazu dienen soll, die vorhandenen Bestände, die mit den unrechtmäßigen Zeichen versehen sind, zu verbrauchen. Insoweit begründet die Ausnutzung dieser Aufbrauchsfrist, wie die Revision zutreffend ausführt und auch die Klägerin anerkennt, keine Schadensersatzpflicht der Beklagten. Die in dieser Zeit vorgenommenen Verkäufe waren genehmigt und daher nicht widerrechtlich. Auf diese Verkäufe erstreckt sich deshalb auch nicht die Verpflichtung der Beklagten zur Auskunftserteilung.

Durch die Einräumung der Aufbrauchsfrist wurde der Beklagten keine weitere Zeitschriftenwerbung gestattet. Wie die Klägerin unwidersprochen behauptet hat, hat die Beklagte aber noch im Februar 1957 in der Zeitschrift "Überseepost" mit dem Zeichen "Ardor" Reklame gemacht.

4. Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, "Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen ...". Aus dem weiteren Inhalt dieses Klagantrags ergibt sich jedoch deutlich, daß die Klägerin nur Auskunftserteilung hat verlangen wollen, nämlich durch Angabe der Zahl und der Preise der gelieferten Uhren, durch Angabe der Lieferzeiten und der belieferten Gebiete sowie durch Angabe der Art und der Zahl der in Verkehr gebrachten Drucksachen. Soweit "Rechnungslegung" verlangt ist, handelt es sich danach ersichtlich um eine falsche Bezeichnung. Nach Art der von der

Klägerin behaupteten Verletzungshandlung könnte auch sachlich kein Anspruch auf Rechnungslegung in Betracht kommen; denn bei dem Vertrieb der mit "Ardor" gekennzeichneten Uhren und bei der Werbung mit diesem Zeichen handelt es sich nicht um eine mit Einnahmen und Ausgaben verbundene Verwaltung, die die Klägerin als für sich geführt in Anspruch nehmen könnte (vgl. RG GRUR 1939, 413 I. Sp.; BGH GRUR 53, 175, 177 - Kabelkennzeichnung - mit weiteren Nachweisen). Die Worte "und Rechnung zu legen" waren deshalb in der Urteilsformel zu streichen.

IV. Soweit die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich des auf Löschung des Zeichens "Ardor" gerichteten Klageantrages zu 3 übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, war gemäß § 91 a ZPO über die Kosten nach billigem Ermessen zu entscheiden. Das Berufungsgericht hat seine Gründe für diese Ermessensentscheidung im einzelnen dar- gelegt. Dem kann aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden.

Die Kostenentscheidung für den Revisionsrechtszug beruht
auf § 97 ZPO.

Wilde Bock Löscher

Jungbluth Pehle