

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 90/72

URTEIL

Verkündet am
13. Juli 1973
Spengler
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der U [REDACTED] K [REDACTED] KG, [REDACTED] M [REDACTED] 1, R 3, 2;
vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
Werner Josef Albert K [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die R [REDACTED] Corporation, W [REDACTED], New J [REDACTED], USA,
vertreten durch ihren Präsidenten, Mr. L. V. A [REDACTED] II,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Prof. Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 1973 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Alff, Dr. Schönberg, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Köln vom 19. Mai 1972 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin, Herstellerin von Feuerzeugen, ist Inhaberin des am 22. Juli 1964 angemeldeten und am 29. März 1965 für die Ware "Feuerzeuge" eingetragenen Warenzeichens Nr. 802 299 "KING GEORGE". Ihre deutsche Tochtergesellschaft, die Firma R. [REDACTED] GmbH in Köln-Kalk benutzt dieses Zeichen seit etwa 1965 für ein Tischfeuerzeug.

Die Beklagte ist ein Handelsunternehmen und vertreibt unter anderem auch Feuerzeuge. Für sie wurde auf die Anmeldung vom 17. Oktober 1970 nach § 6 a WZG am 11. Januar 1971 für die Waren "Gasfeuerzeuge und Feuerzeuggas" das Warenzeichen Nr. 876 727 "KING" eingetragen. Das Zeichen ist auf von ihr vertriebenen Feuerzeugen ein-

- 3 -

geprägt und befindet sich auch in einer Preisliste der Beklagten.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Zeichenrechte. Sie meint, es bestehe nicht nur die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung, der Verkehr könne auch dazu verleitet werden, "KING" als ihr Serienzeichen anzusehen.

Die Beklagte hat die Verwechslungsgefahr geleugnet und die Auffassung vertreten, die Klägerin habe ihre möglicherweise bestehenden Rechte verwirkt. Sie hat behauptet, von 1965 bis zur Verwarnung im April 1971 über 500 000 "KING"-Feuerzeuge verkauft zu haben.

Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage - den Auskunftsanspruch und das Feststellungsbegehren hat die Klägerin auf die Zeit ab 11. Januar 1971 beschränkt - abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Mit der Revision erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die Verwechslungsfähigkeit der Vergleichszeichen bejaht. Es hat dazu ausgeführt: Der flüchtige Verkehr werde, da die Klägerin das Zeichen "KING GEORGE" zurückhaltend, nämlich meist hinter ihrem Namen "R██████" zurücktretend,



verwende, häufig das Zeichen "KING" nicht mit dem vorher einmal wahrgenommenen ganzen Zeichen "KING GEORGE", sondern nur mit einer ihm in Erinnerung haften gebliebenen verkürzten Form dieses Zeichens in Beziehung setzen. Der Bestandteil "KING" des Klagezeichens sei wegen seiner Kürze, für englisch Sprechende auch wegen seines bekannten Sinngehalts, außerdem auch, weil er leicht aussprechbar sei, besonders geeignet, das Erinnerungsbild des Betrachters zu prägen. Der Begriff "KING" besitze auf dem Feuerzeug-Markt selbständige Kennzeichnungskraft; er habe sie nicht dadurch verloren, daß er auf anderen Warengelieten, insbesondere auf dem der Tabakwaren, in vielfältiger Form verwendet und dort als Herkunftshinweis möglicherweise abgenutzt sei. Seine Eignung, sich in der Erinnerung des Verkehrs einzuprägen, werde nicht durch den farblosen Zeichenbestandteil "GEORGE" beeinträchtigt. Zumindest seien beide Zeichenbestandteile gleichermaßen geeignet, beim flüchtigen Betrachter haften zu bleiben. Dann müsse davon ausgegangen werden, daß sich etwa gleich große Teile der Verbraucher jeweils entweder an "KING" oder an "GEORGE" orientierten. Das reiche aus, um die Verwechslungsfähigkeit der Vergleichszeichen zu bejahen. Sei daher der Unterlassungsanspruch schon wegen unmittelbarer Verwechslungsgefahr begründet, bedürfe es keiner Prüfung, ob der Verkehr die Vergleichszeichen als Serienzeichen ansehe.

Der Unterlassungsanspruch sei auch nicht verwirkt. Insoweit fehle es schon an der Darlegung eines infolge der Untätigkeit der Klägerin erworbenen wertvollen Besitzstandes der Beklagten.

Die Beklagte sei auch zum Ersatz des der Klägerin entstandenen Schadens verpflichtet. Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt habe sie bei Überprüfung der Warenzeichenrolle auf das Klagezeichen stoßen und die Gefahr einer Zeichenverletzung erkennen müssen. Die begehrte Auskunft sei notwendig, um der Klägerin die Ermittlung des ihr zugefügten Schadens zu ermöglichen.

II. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

1. Soweit sich die Revision gegen die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht wendet, ist zuzugeben, daß dem Berufungsgericht nicht darin gefolgt werden kann, die Verwechslungsgefahr sei gerade durch die unstreitig von der Klägerin in der Werbung nur zurückhaltend erfolgte Verwendung des Klagezeichens gefördert worden. Diese vom Berufungsgericht vertretene Auffassung läuft darauf hinaus, daß wenig oder zurückhaltend benutzten Zeichen verstärkter Schutz zuzusprechen wäre; sie steht im Widerspruch zu den im Warenzeichenrecht geltenden anerkannten Erfahrungssätzen. Wenn auch das Berufungsgericht diese irrige Auffassung seiner Beurteilung vorangestellt hat, vermag dies den Bestand des angefochtenen Urteils nicht in Frage zu stellen. Denn letztlich hat es unabhängig hiervon seiner Entscheidung die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beachtenden, von der Rechtsprechung entwickelten warenzeichenrechtlichen Maßstäbe in rechtlich nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt.

Bei der Frage, ob die Gefahr besteht, daß die Vergleichszeichen miteinander verwechselt werden, ist zu berücksichtigen, daß beide auf dem gleichen, verhältnismäßig eng begrenzten Warengbiet Verwendung finden und

auch die Beklagte nicht behauptet, daß weitere "KING"-Zeichen auf dem Feuerzeug-Markt benutzt würden. Bei dieser Sachlage läßt sich nicht ausschließen, daß - wie das Berufungsgericht feststellt - ein nicht unbeachtlicher Teil der Verbraucher sich beim Klagezeichen an dessen Bestandteil "KING" orientiert. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß dem Verkehr nur selten beide Vergleichszeichen gleichzeitig gegenübertreten und daher sein Unterscheidungsvermögen weitgehend davon bestimmt wird, wieweit er sich an früher einmal wahrgenommene Kennzeichnungen erinnert. Es nimmt an, daß der Bestandteil "KING" des Klagezeichens - und zwar wegen seiner Kürze, für englisch Sprechende auch wegen seines Sinngehalts, ferner auch deshalb, weil er leicht ausgesprochen werden könne -, geeignet sei, als Hinweis auf die Herkunft von Feuerzeugen aus einem bestimmten Betrieb aufgefaßt zu werden und die Erinnerung des Publikums, dem das Gesamtzeichen gegenübertrete, sich in erster Linie mit diesem Bestandteil verknüpfen werde. Darin tritt ein Rechtsfehler nicht zutage. Selbst wenn man mit der Revision davon ausgeht, das Klagezeichen verkörpere einen einheitlichen Gesamtbegriff, schließt das nicht aus, daß der Verkehr sich trotzdem hiervon nur den Bestandteil "KING" einprägt. Eine davon abweichende Würdigung könnte möglicherweise dann geboten sein, wenn der Verkehr mit "KING GEORGE" die historische Persönlichkeit eines englischen Königs, der diesen Namen trug, identifizierte. Daß diese Vorstellung beim deutschen Verbraucher verankert wäre, will offenbar auch die Revision nicht geltend machen. Verbindet aber der Verkehr mit dem Klagezeichen keine Vorstellung von einer bestimmten Persönlichkeit, entfällt diese Erinnerungs-

stütze; dann ist die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr werde sich eher an dem Wort "KING" als an dem Vornamen "GEORGE" orientieren - auch unter Berücksichtigung des Umstandes, daß das Gesamtzeichen nur aus zwei Worten besteht - nicht rechtsfehlerhaft. "GEORGE" ist einer von einer Vielzahl von Vornamen und stellt an das Erinnerungsvermögen erheblich höhere Anforderungen als der Begriff "KING". "KING" ist nicht nur leicht aussprechbar, es steht auch am Anfang des Zeichens und hat - worauf das Berufungsgericht zutreffend hinweist - zumindest für die Verbraucher mit englischen Sprachkenntnissen einen fest umrissenen Sinn; der Begriff unterliegt wesentlich weniger als der Vorname "GEORGE" der Gefahr, im Erinnerungsbild durch einen anderen ausgetauscht zu werden oder verloren zu gehen. Überdies ist es im wesentlichen eine Frage der tatsächlichen Würdigung der Umstände des einzelnen Falles, welchem Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens die Wirkung zukommt, sich beim Verkehr einzuprägen. Das Berufungsgericht hat auch nicht verkannt, daß eine Benutzung des Wortes "KING" auf benachbarten Warengebieten zu einer Schwächung des Klagezeichens mit der Folge geführt haben könnte, daß dem streitigen Zeichenbestandteil kein selbständiger Schutz zuzubilligen wäre. Es hat hierzu festgestellt, daß die - insoweit allein in Betracht kommende - vielfältige Verwendung des Begriffes "KING" auf dem Gebiet der Tabakwaren das Klagezeichen nicht geschwächt habe. Zwar würden Feuerzeuge und Tabakwaren üblicherweise in denselben Verkaufsstätten angeboten. Die beiden Warengruppen seien jedoch ihrer Natur nach so unterschiedlich - einerseits Tabakerzeugnisse und andererseits langlebige technische Artikel aus grundsätzlich andersartigen Herstellungsbetrieben, meist

der Metallindustrie - daß nach der Lebenserfahrung der Verkehr davon abgehalten werde, anzunehmen, beide Erzeugnisse stammten aus der gleichen Herkunftsstätte. Auch diese tatrichterliche Würdigung läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Anhaltspunkte dafür, daß die Entwicklung der Verkehrsauffassung einen anderen Weg eingeschlagen hätte, sind nicht ersichtlich. Zudem will die Beklagte das Wort "KING" als ihre Handelsmarke verwenden; sie selbst hält es demnach für geeignet, als Hinweis für ein bestimmtes Unternehmen dieser Branche zu dienen.

2. Eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs käme nur dann in Betracht, wenn durch die langjährige Benutzung der beanstandeten Bezeichnung ein wettbewerblicher Zustand geschaffen worden wäre, der für die Beklagte einen derart beachtlichen Wert hätte, daß ihm dieser nach Treu und Glauben erhalten bleiben und die zeichenrechtlichen Ansprüche der Klägerin dahinter zurücktreten müßten (BGHZ 21, 66, 80 - Hausbücherei). Fehlt es auf seiten der Beklagten an einem wertvollen Besitzstand an dem Zeichen "KING" wäre schon aus diesem Grunde eine Verwirkung nicht eingetreten, ohne daß es auf die Prüfung der weiteren Verwirkungsvoraussetzungen ankäme.

Das Berufungsgericht hat die Verwirkung mit der Begründung verneint, die Beklagte habe sich im wesentlichen auf die von ihr aufgestellte und von der Klägerin bestrittene Behauptung, sie habe von 1965 bis zur Verwarnung 500 000 "KING"-Feuerzeuge verkauft, beschränkt, ohne diese pauschale Behauptung durch Angabe exakter Verkaufszahlen für die einzelnen Jahre zu substantiieren und unter Beweis zu stellen. Es fehle daher schon an dem

für die Feststellung eines wertvollen Besitzstandes erforderlichen Sachvortrag. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Berufungsgericht, wie die Revision rügt, den Sachvortrag der Beklagten insoweit rechtsfehlerhaft gewürdigt hat. Denn der Beklagten kann ein wertvoller Besitzstand an der streitigen Kennzeichnung auch dann nicht zugbilligt werden, wenn man ihre Gesamtumsatz-Angaben und die von ihr in den beigezogenen Verfügungsakten 24 O 87/71 des Landgerichts Köln vorgenommene Aufschlüsselung ihrer Umsätze auf die Jahre 1965 bis 1971 als richtig unterstellt. Danach und unter Zugrundelegung des übrigen Vortrags der Beklagten stellt sie den Sachverhalt wie folgt dar: Sie habe ihre jährlichen Umsätze an "KING"-Feuerzeugen von 30 000 Stück im Jahre 1965 bis auf 130 000 im Jahre 1970 und auf etwa 200 000 im Jahre 1971 gesteigert. Sie habe diese Feuerzeuge von sieben verschiedenen japanischen Firmen bezogen, die sich fast alle als Manufacturers und Exporters bezeichneten. Sie wisse aber nicht, ob es sich dabei tatsächlich um Herstellerfirmen handle, oder ob sämtliche Feuerzeuge aus einem einzigen Herstellungsunternehmen, nämlich der Firma Goto, stammten; ferner habe sie auch "KING"-Feuerzeuge von drei nicht-japanischen Firmen bezogen (Schriftsatz vom 12.11.1971, Seiten 8, 9). Japanische "KING"-Feuerzeuge seien in der Bundesrepublik nicht nur von ihr, sondern zumindest im selben Umfange von anderen inländischen Händlern verkauft worden (Seiten 9, 11 desselben Schriftsatzes), und zwar von den in der Sitzung vom 14. April 1972 namentlich genannten acht Unternehmen. Sie werbe bei den Tabakwaren-Einzelhändlern durch Vertreterbesuche und Kataloge. Sämtliche "KING"-Feuerzeuge seien auf der Bodenplatte mit der streitigen Kennzeichnung versehen; außerdem sei die jeweilige Verpackungsschachtel entsprechend gekennzeichnet.

Wie sich aus den zu den Gerichtsakten gereichten Preislisten und Katalogen ergibt, führt die Beklagte neben den "KING"-Feuerzeugen eine Vielzahl anderer Feuerzeuge unter den verschiedensten Bezeichnungen. Daß für die "KING"-Feuerzeuge von ihr oder anderen Händlern über die Kennzeichnung der Feuerzeuge und ihrer Verpackung hinaus eine Verbraucherwerbung betrieben worden sei, behauptet die Beklagte selbst nicht.

Bei Zugrundelegung der eigenen Sachdarstellung der Beklagten konnte diese keinen schutzwürdigen Besitzstand, wie ihn der Verwirkungseinwand voraussetzt, erlangen. Wenn auch der Bundesgerichtshof (aaO) in Anlehnung an die jüngere Rechtsprechung des Reichsgerichts die Verwirkung nicht mehr - wie es ursprünglich das Reichsgericht gefordert hatte - an die Voraussetzung knüpft, daß der Verletzer für die von ihm benutzte Bezeichnung Verkehrsgeltung erlangt hat, sondern einen schutzwürdigen Besitzstand des Verletzers an der Kennzeichnung genügen läßt, so bleibt doch unabdingbares Erfordernis, daß der Verletzer sich auf eine Kennzeichnungsentwicklung stützen kann, die zumindest Ansatzpunkte für eine Verkehrsgeltung oder Schritte auf dem Wege dahin aufzeigt. Ferner muß die Entwicklung schon soweit fortgeschritten sein, daß der dadurch begründete wettbewerbliche Besitzstand für den Verletzer einen beachtlichen Wert darstellt. Hieran fehlt es im Streitfall. Da die Beklagte Großhändlerin ist, müßte sich eine Entwicklung in der Richtung zumindest angebahnt haben, daß die von ihr angesprochenen und belieferten Einzelhändler in der Kennzeichnung "KING" einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Feuerzeuge aus dem Unternehmen der Beklagten im Sinne einer Handelsmarke sähen. Da indes nach dem Vortrag der Beklagten nicht nur sie, sondern auch

noch acht andere Unternehmen - und diese zumindest in demselben Umfange wie sie selbst - "KING"-Feuerzeuge auf den Markt bringen und dies - wie sie behauptet - so branchenkundig sei, daß auch die Klägerin davon Kenntnis bekommen haben mußte, muß davon ausgegangen werden und ist es auch naheliegend, daß diese Marktsituation auch den Einzelhändlern der Branche geläufig ist und sie schon deshalb davon abgehalten hat, die Kennzeichnung "KING" als Handelsmarke dem Unternehmen der Beklagten zuzuordnen. Daß die Beklagte für die Einzelhändler ein bekanntes Feuerzeug-Import- und Handelsunternehmen ist und die Einzelhändler seit Jahren wissen, daß sie von der Beklagten "KING"-Feuerzeuge beziehen können, kann dabei unterstellt werden. Das mag für die Beklagte von erheblichem kaufmännischem Wert sein, ist für die Entwicklung eines kennzeichenrechtlichen Besitzstandes jedoch unter den gegebenen Umständen ohne Bedeutung. Da es somit nach dem eigenen Vortrag der Beklagten schon an den Voraussetzungen für die Erlangung eines Besitzstandes an der streitigen Bezeichnung fehlt, ist für eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs kein Raum.

3. Dem Antrag auf Auskunftserteilung und dem Feststellungsbegehren hat das Berufungsgericht zu Recht entsprochen. Das gilt auch für die Zuwiderhandlungen der Beklagten für die Zeit vom 11. Januar 1971 bis zur Verwarnung durch die Klägerin. Die Beklagte vermag sich hinsichtlich ihrer Handlungen in diesem Zeitraum nicht damit zu entlasten, daß sie kurz vor ihrer am 17. Oktober 1970 erfolgten Zeichenanmeldung einen Patentanwalt damit beauftragt hatte, zu prüfen, ob der Zeichenanmeldung verwechslungsfähige Zeichen entgegenstünden, und dieser nach Einsicht in das nichtamtliche Waren-

zeichenlexikon, in dem das Klagezeichen unstreitig nicht aufgeführt war, zu dem Ergebnis kam, der Zeichenanmeldung stünden Fremdzeichen nicht entgegen. Denn von einem Gewerbetreibenden muß verlangt werden, daß er sich selbst über die Warenzeichensituation in seiner Branche unterrichtet, bevor er die Benutzung einer Kennzeichnung aufnimmt (vgl. auch BGH GRUR 1960, 186, 188 - Arctos). Die Beklagte behauptet selbst nicht, daß sie solche Recherchen angestellt hätte, als sie 1965 dazu übergang, "KING"-Feuerzeuge auf den Markt zu bringen, oder daß - wenn sie dieser Verpflichtung nachgekommen wäre - solche Recherchen, die sich nicht nur auf die Einsicht in das Warenzeichenlexikon hätten beschränken dürfen, sondern in die auch die beim Patentamt ausliegenden amtlichen Unterlagen hätten einbezogen werden müssen, ohne Erfolg geblieben wären.

III. Da das angefochtene Urteil auch sonst keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Beklagten erkennen läßt, war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Alff

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger