

I ZR. 5/57

Verkündet
am 25. Februar 1958
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

2489 085

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

In dem Rechtsstreit

der Firma C. und G. S [REDACTED] KG., Drahtzieherei und
Drahtstiftfabrik in St [REDACTED], Kreis A [REDACTED],

Beklagten, Berufungsbeklagten und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma J. A. H [REDACTED], Zwillingsswerk AG,
vertreten durch ihren Vorstand, in So [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die mündliche Verhandlung vom 7. Februar 1958 unter
Mitwirkung der Bundesrichter Prof. Dr. h. c. Wilde,
Dr. Birnbach, Dr. Nastelski, Dr. Weiß und Dr. Spreng

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird unter Zu-
rückweisung der Revision im übrigen das am 6. Novem-
ber 1956 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts in Düsseldorf teilweise abge-
ändert:

Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die persönlich haftenden Gesellschafter festzusetzenden Geldstrafe bis zu unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, die Verpackung oder Umhüllung ihrer Waren (Nägel, Drahtstifte oder dgl.) mit einem Zeichen zu versehen, dessen Hauptbestandteil eine aufrecht stehende stilisierte männliche Figur mit leicht abgewinkelten Armen und gespreizten Beinen und einem punktförmigen Kopf ist, insbesondere in der nachfolgenden Darstellung,



derartig verpackte oder umhüllte Waren in Verkehr zu setzen sowie das Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Katalogen, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder sonst in der Werbung zu benutzen.

Die Kosten des ersten und zweiten Rechtszuges werden zu 1/4 der Klägerin und zu 3/4 der Beklagten auferlegt.

Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Klägerin zu 1/10 und die Beklagten zu 9/10 zu tragen.

Von Rechts wegen

11

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin, ein bedeutendes Unternehmen der Solinger Schneidewarenindustrie, verwendet seit 1731 das bekannte Zwillingsszeichen. Dieses Zeichen wurde im Jahre 1895 unter Nr. 7175 mit Priorität vom 1. Mai 1875 für die Waren der Klasse 9 b (Messerschmiedewaren u.a.) und am 8. August 1904 unter Nr. 71 482 für sämtliche Waren des amtlichen Warenverzeichnisses (Klasse 42) in die Zeichenrolle des Patentamts eingetragen. Für die Klägerin sind in der Rolle noch weitere Warenzeichen eingetragen, und zwar:

unter Nr. 7130 das sog. Illingszeichen, das eines der im Zwillingsszeichen enthaltenen Männchen wiedergibt, mit Priorität vom 11. März 1878 für die Waren der Klasse 9 b, und mit Wirkung vom 2. Juni 1920 unter Nr. 266 218 für alle Waren des amtlichen Verzeichnisses;

unter Nr. 7135 mit Priorität vom 4. November 1889 das Zeichen "Mann mit Hellebarde" für die Waren der Klasse 9 b und seit dem 2. September 1920 unter Nr. 263 005 auch in der Klasse 42; ferner noch entsprechende Drillings- und Vierlingszeichen.

Die Beklagte, eine süddeutsche Drahtzieher- und Drahtstiftfabrik, verwendet seit der Vorkriegszeit auf ihren Geschäftspapieren und seit einiger Zeit auch auf ihren Etiketten, auf ihren Warenpackungen und in der Werbung das sog. "Hagelmann"-Zeichen, das eine aufrecht stehende stilisierte männliche Figur mit abgewinkelten Armen



und Beinen und einen punktförmigen Kopf zeigt. Das Männchen hält in beiden Händen je eine große Schraube oder einen Nagel. Dem Zeichen ist die Jahreszahl 1880 und das Wort "Straubenmühle" hinzugefügt. Im einzelnen ergibt sich das Zeichen aus der nachfolgenden Abbildung:



Durch Beschluß vom 21. September 1954 (Bl. 107, 108 GA) hat die Prüfungsstelle für Klasse 9 f WZ des Deutschen Patentamts die beantragte Eintragung dieses Zeichens wegen Übereinstimmung mit dem Illingszeichen der Klägerin versagt. Die Beklagte hat gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt.

Die Klägerin erblickt in der dargelegten Verwendung dieses Zeichens durch die Beklagte eine vorsätzliche Verletzung der Schutzrechte ihres Zwilling-, Illings- und Hellebardenmännchenzeichens. Auch befürchtet sie eine Verwässerung der Kennzeichnungskraft ihrer Warenzeichen. Sie hat beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung von gegen die persönlich haftenden Gesellschafter festzusetzenden Geld- und Haftstrafe in gesetzlich zulässiger Höhe für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung mit einem Zeichen zu versehen, dessen Bestandteile eine aufrechtstehende stilisierte männliche Figur mit abgewinkelten Armen und Beinen und einem punktförmigen Kopf sind, insbesondere

in der nachfolgenden Darstellung



derart bezeichnete Waren in Verkehr zu setzen, sowie das Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Katalogen, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder sonst in der Werbung zu benutzen;

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über Zeit und Umfang der Zuwiderhandlung im Sinne von 1;
3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen aus der Zuwiderhandlung entstandenen und entstehenden Schaden zu ersetzen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten. Sie stellt eine Warengleichartigkeit der beiderseitigen Ereignisse in Abrede. Auch bestreitet sie eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrem Zeichen und den Klagezeichen. Die "Illing"- und "Hellebardenmännchen"-Zeichen seien, so trägt sie vor, bislang nicht benutzt und seien als reine Defensivzeichen schutzunfähig. Jedenfalls habe die Klägerin ihre Rechte verwirkt, weil die Beklagte ihr Zeichen bereits seit den 20er Jahren auf ihren Geschäftspapieren verwendet habe. Sie habe einen wertvollen örtlichen Besitzstand an dem angegriffenen Zeichen erlangt, bevor sie von der Klägerin im Juli 1953 verwarnt worden sei.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht nach einer Beweisaufnahme dem Unterlassungsantrag der Klägerin stattgegeben; wegen des Schadensersatz- und Auskunftsanspruchs hat das Berufungsgericht die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht geht davon aus, die Beklagte verletze durch die Benutzung ihres nicht eingetragenen "Nagelmann"-Zeichens die Warenzeichenrechte der Klägerin. Die für die zeichenrechtliche Klagegrundlage erforderliche Gleichartigkeit zwischen den der Klägerin geschützten und den von der Beklagten vertriebenen Waren, für deren Umhüllung und Verpackung sie das angegriffene Zeichen verwendet, hat das Berufungsgericht bejaht. Es hat dabei auf die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verwiesen, wonach für die Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes allein entscheidend ist, ob die miteinander zum Vergleich stehenden Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere auch hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätten, so enge Berührungspunkte haben, daß der Schluß naheliegt, die Waren entstammten dem gleichen Geschäftsbetrieb (vgl. GRUR 1956, 172, 174 - Magirus). Das Berufungsgericht meint, diese Voraussetzungen seien hier

bereits deswegen als erfüllt anzusehen, weil mit der Priorität des Jahres 1904 (Zwilling) sowie des Jahres 1920 (Illing und Hellebardenmännchen) die Klagezeichen für alle Waren des amtlichen Verzeichnisses eingetragen seien, darunter auch für die Waren der Klasse 9 f, für die die Beklagte ausweislich ihrer Warenzeichenanmeldung ihr Zeichen benutze oder zu benutzen gedenke. Diesen Standpunkt begründet das Berufungsgericht mit dem Hinweis, der Klägerin werde es ohne nennenswerte Schwierigkeiten möglich sein, ihr bekanntermaßen vielgestaltiges Produktionsprogramm von Messerschmiedewaren auch auf die der Klasse 9 f angehörigen Eisen- und Stahlerzeugnisse auszuweiten. Jedenfalls würden solche Maßnahmen, so erklärt das Berufungsgericht, im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Überlegungen liegen.

Es ist der Revision zuzugeben, daß diese Auffassung rechtlichen Bedenken unterliegt. Da Defensivwaren schlechthin unzulässig sind (GRUR 1956, 172, 175 - Magirus), könnten die Waren, die die Klägerin bisher noch nicht in ihr Fertigungsprogramm aufgenommen hat, nur unter dem Gesichtspunkt von Vorratswaren Schutz genießen. Bei Prüfung der Warengleichartigkeit wären sie mithin nur dann zu berücksichtigen, wenn die Klägerin dargetan hätte, daß sie ihren Geschäftsbetrieb in absehbarer Zeit auf diese Waren auszudehnen beabsichtigte (GRUR 1954, 457, 458 - Irus / Urus; Urt. vom 31. Januar 1958 - I ZR 178/56 - Colonia). Eine solche Absicht hat das Berufungsgericht indessen nicht festgestellt. Es hat vielmehr nur die theoretische Möglichkeit einer Ausweitung ihrer Produktion hervorgehoben. Diese Möglichkeit allein kann indessen im Streitfall nicht ausreichen, einen Schutz für Vorratswaren zu gewähren. Denn die Klägerin hat in mehr als 200jähriger Tradition Messerschmiedewaren hergestellt und in alle Teile der Welt ge-

liefert, ohne - wie unstreitig ist - jemals auch Nägel oder Drahtstifte hergestellt zu haben. Unter diesen Umständen erscheint es nicht angängig, aus der bloßen Tatsache, daß die Klägerin gleichwohl in der Lage wäre, eine Ausweitung ihres Fertigungsprogramms vorzunehmen, die Folgerung zu ziehen, die Klägerin werde diesen Schritt tatsächlich auch demnächst tun. Die Gesamtumstände des Falles stehen einer solchen Annahme nach der Lebenserfahrung entgegen.

Der Senat trägt ferner Bedenken, der Auffassung des Berufungsgerichts zu folgen, daß bereits die von der Klägerin hergestellten Messerschmiedewaren mit den Nägeln und Drahtstiften der Beklagten gleichartig seien. Richtig ist zwar, daß die Erzeugnisse beider Parteien Stahl- und Eisenwaren darstellen. Indessen sind nicht alle aus Stahl und Eisen hergestellten Waren deswegen auch gleichartig im Sinne des Warenzeichengesetzes. Ihrer Fabrikationsstätte und ihrem Verwendungszweck nach stehen sie sich jedenfalls entgegen der Annahme des Berufungsgerichts keineswegs nahe. Ob den Voraussetzungen, die an die warenzeichenrechtliche Gleichartigkeit zu stellen sind, etwa im Hinblick darauf Genüge getan ist, daß die Waren nach ihren üblichen Handelswegen und Verkaufsstätten enge Berührungspunkte haben und dem Käufer daher die Annahme vermitteln, sie stammten aus dem gleichen Geschäftsbetrieb, kann mindestens zweifelhaft sein. Die Eisenwarengeschäfte, in denen allerdings beide Warenarten in der Regel nebeneinander angeboten werden, führen viele Waren, die sich einander wirtschaftlich nicht so nahestehen, daß der Verkehr geneigt sein würde, sie auf Grund verwechslungsfähiger Kennzeichnungen einer gemeinsamen Herkunftsstätte zuzuschreiben. Dem Umstande der gleichen Verkaufsstätte allein kann mithin noch keine entscheidende Bedeutung zukom-

men. Indessen bedarf die erörterte Frage im Streitfall keiner abschließenden Beurteilung. Denn das Zwillingsszeichen genießt gleichzeitig den Schutz aus § 16 UWG, der nach feststehender höchstrichterlicher Rechtsprechung weder Warengleichartigkeit noch ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien voraussetzt.

Der Senat hat bereits in dem Urteil vom 5. Februar 1957 - GRUR 1957, 287, 288 (Plastikummännchen) ausgesprochen, es sei gerichtsbekannt, daß das seit vielen Jahrzehnten weltbekannte Zwillingsszeichen auch Kennzeichen des Unternehmens der Klägerin sei. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGHZ 15, 107 ff - Koma) kommt für solche Zeichen ein Schutz aus § 16 UWG in Betracht, der es gestattet, nicht nur gegen die firmenmäßige, sondern auch gegen die warenzeichenmäßige Benutzung eines jüngeren verwechslungsfähigen Zeichens vorzugehen. Das insoweit erforderliche schutzwürdige Interesse des prioritätsälteren Benutzers an der Unterlassung der Benutzung durch den jüngeren Benutzer ist in der Regel dann als gegeben anzusehen, wenn zu befürchten steht, daß nicht ganz unbeachtliche Verkehrskreise auf Grund einer gewissen Übereinstimmung der Bezeichnungen zu der Annahme gelangen könnten, es beständen geschäftliche Beziehungen zwischen den Benutzern dieser Kennzeichnungen.

Prüft man unter diesem Blickpunkt die Verwechslungsfähigkeit der sich hier gegenüberstehenden Zeichen, so ergibt sich, daß die Verwechslungsgefahr vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht worden ist.

Das Zwillingsszeichen der Klägerin ist, wie das Berufungsgericht zutreffend erläutert, eine besonders eigenartige, aus geometrischen Formen und Figuren zusammenge-

setzte, in Schattenrißmanier stark schematisierende Männchendarstellung. Das Zeichen hat sich durch seine weite Verbreitung dem Gedächtnis der Verbraucher besonders gut eingeprägt. Aus diesem besonderen Ruf und der gerichts- bekannten sehr starken Kennzeichnungskraft des Zeichens hat das Berufungsgericht zu Recht hergeleitet, daß ein auch nur entfernter Anklang an dieses Zeichen die Gedanken eines nicht unerheblichen Teils der Abnehmerschaft der Parteien auf das Zwillingssymbol der Klägerin hinlenkt und die Vorstellung an die so gekennzeichnete Ware der Klägerin wachruft (vgl. auch BGHZ 15, 107 ff. - Koma; GRUR 1957, 287 ff. - Plastikummännchen). Das Zeichen der Beklagten zeigt demgegenüber gleichfalls ein stilisiertes Männchen in Schattenrißmanier, das von vorne und mit der Spreizstellung der Beine gezeichnet ist. Da es allein auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt, den der flüchtige Durchschnittsbeschauer erhält, kann die Verwechslungsgefahr trotz der Abweisungen beider Zeichen in Einzelheiten nicht in Abrede gestellt werden. Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf verwiesen, daß nach den von beiden Seiten vorgelegten Unterlagen das Zeichen der Beklagten regelmäßig sehr klein dargestellt ist und es bei dieser Ausführung besonders schattenrißartig und abstrakt gezeichnet wird, also von irgendwelchen Körperformen oder Muskelpertien dann noch weniger als sonst die Rede sein kann. Es ist auch rechtlich unbedenklich, wenn das Berufungsgericht dem Umstand, daß das Zwillingssymbol zwei Männchen zeigt, während im Mittelpunkt des Zeichens der Beklagten nur ein Männchen steht, kein entscheidendes Gewicht beilegt. Kennzeichnend für das Zwillingssymbol ist nicht die Darstellung des Nebeneinanderstehens von zwei Männchen, sondern die stilisierte Männchendarstellung als solche, die dem Klagezeichen seine Eigenart und sein Gepräge gibt. Das Berufungsgericht

konnte daher davon ausgehen, daß der Verkehr in der Regel nur das Bild des Männchens schlechthin im Gedächtnis behalten wird. Wenn sich gleichwohl ein Beschauer des doppelten Männchens erinnern sollte, so kann er beim Anblick des "Nagelmannes" der Beklagten jedenfalls leicht zu der Auffassung gelangen, es handle sich nur um eine Abwandlung des Zwillingszeichens der Klägerin (BGH GRUR 1951, 159, 161 - Storchenzeichen).

Die großen Schrauben oder Nägel, die das Männchen des Zeichens der Beklagten in den Händen hält, hat das Berufungsgericht ebenso wie die benutzten Zusätze "1880" und "Straubenmühle" nur als Verzierung oder Umrahmung angesehen, die für den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens ohne Einfluß seien. Ein Rechtsfehler enthält diese Würdigung, die in den Zusätzen nur bloßes Beiwerk zu dem eigentlichen Männchenzeichen erblickt, nicht.

Da sich das Klagezeichen, wie gerichtsbekannt, bereits im Jahre 1920, als die Beklagte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erstmalig ihre Zeichen verwendet hat, als Firmenzeichen durchgesetzt hatte, ist hier- nach der Unterlassungsanspruch jedenfalls aus § 16 UWG begründet. Eines Eingehens auf die vom Berufungsgericht weiterhin herangezogenen §§ 1, 3 UWG bedarf es mithin nicht mehr.

II. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe zu Unrecht den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand als unbegründet angesehen, kann gleichfalls keinen Erfolg haben.

Das Berufungsgericht ist bei seiner Prüfung von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ausgegangen, es ge-

nüge für die erfolgreiche Erhebung des Verwirkungseinwandes, daß durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Bezeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzer ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand ermöglicht hat (BGHZ 21, 66, 80 - Hausbücherei). Diese Voraussetzungen hat es auf Grund der nach umfangreicher Beweisaufnahme getroffenen tatsächlichen Feststellungen im Streitfall nicht als erfüllt angesehen.

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, die Klägerin habe sich bereits im September 1952 an die Beklagte gewandt und sie gefragt, ob und für welche Waren ihr "Nagelmann"-Zeichen warenzeichenmäßig geschützt sei. Es habe dann zwischen den Parteien ein Schriftwechsel stattgefunden, der ergebnislos mit der Erhebung der vorliegenden Klage im November 1953 geendet habe. Rechtlich zutreffend hat das Berufungsgericht hiernach angenommen, die Beklagte habe sich bereits bei der Anfrage vom September 1952 sagen müssen, daß die Klägerin mit der Verwendung des Nagelmann-Zeichens nicht einverstanden gewesen sei und sich nur vor einer eindeutigen Verwarnung habe darüber vergewissern wollen, ob und mit welcher Begründung die Beklagte Warenzeichen- oder Ausstattungsrechte geltend machen wolle.

2. Für den hiernach maßgebenden Zeitpunkt im September 1952 hat das Berufungsgericht auf Grund der Beweisaufnahme folgende Feststellungen getroffen:

Die Beklagte habe eingeräumt, vor dem Kriege überhaupt keine und vor dem Jahre 1952 keine nennenswerte

("keine besonders große") Werbung durchgeführt zu haben. Sie habe nur wenige Anzeigen aus der Zeit vor 1952 vorweisen können. Durch die Zeugenaussagen und durch die von ihr vorgelegten Urkunden habe die Beklagte lediglich bewiesen, daß sie ihr Nagelmann-Zeichen seit den 20er Jahren, und zwar frühestens seit 1921, auf ihren Geschäftspapieren verwandt habe. Auf den Verpackungen und in der Werbung tauche das Zeichen erst seit 1949 und dann auch zunächst nur in einem geringen Umfange auf. Der Befragung der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern hat das Berufungsgericht als Ergebnis entnommen, daß das angegriffene Zeichen in weiten Bereichen Süddeutschlands im September 1952 und auch noch später vollkommen unbekannt gewesen sei. Nur die Äußerungen der Industrie- und Handelskammern von Heidenheim, Reutlingen und Ulm ergäben mit Sicherheit, daß die Beklagte im Bereich dieser Kammern bereits im September 1952 und noch früher mit ihrem Zeichen einer beachtlichen Anzahl von Mitgliedern der von ihr angesprochenen Berufsgruppen bekannt gewesen sei. Das gleiche treffe für den Bereich der Handwerkskammern von Reutlingen, Stuttgart und Heilbronn zu, wobei zu der Äußerung der letztgenannten Kammer zu bemerken sei, daß der Industrie- und Handelskammer des gleichen Ortes das angegriffene Zeichen kaum bekannt sei. Die Erklärungen der Industrie- und Handelskammer Nürtingen hat das Berufungsgericht nicht als beweiskräftig angesehen, weil diese Kammer auch auf Rückfrage nicht habe mitteilen können, seit wann das Zeichen im Kammerbereich bekannt gewesen sei. Der Äußerung der Industrie- und Handelskammer Rottweil hat es entnommen, daß auch dort nur verhältnismäßig wenige Firmen das angegriffene Zeichen länger als "seit einigen Jahren" kannten. Bei der Äußerung der Industrie- und Handelskammer Regensburg hat das Berufungsgericht es als

auffällig bezeichnet, daß die Handwerkskammer des gleichen Orts das angegriffene Zeichen nicht kenne, und daß die Auskunft im übrigen davon spreche, das bekannte Zeichen werde seit über 30 Jahren als Kennzeichen "für die Markierung sämtlicher Inlandssendungen der Beklagten verwendet", während dies nach dem übrigen Ergebnis der Beweisaufnahme tatsächlich erst seit dem Jahre 1949 der Fall sei.

Der Beweisaufnahme hat das Berufungsgericht zusammenfassend entnommen, daß die Beklagte in dem maßgeblichen Zeitpunkt jedenfalls keinen Besitzstand gehabt habe, der im Rahmen der für die Verwirkungsfrage notwendigen Gesamtwürdigung aller Umstände als beachtlich und schutzwürdig bezeichnet werden könne. Zwar könne, so führt das Berufungsgericht aus, auch ein örtlich beschränkter Besitzstand schutzwürdig sein. Es müsse sich jedoch dann regelmäßig um ein Gebiet von einer gewissen Größe und Geschlossenheit handeln. Die Bezirke derjenigen Kammern, die einen Besitzstand bejaht hätten, stellten indessen kein solches einheitliches Wirtschaftsgebiet dar.

Die gegen diese Begründung des Berufungsgerichts von der Revision erhobenen Angriffe gehen im wesentlichen fehl.

Zunächst trifft es nicht zu, daß die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts unter dem Mangel leide, sie sei ganz überwiegend und fast ausschließlich auf die Auskünfte der besagten Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern gestützt. Das Gegenteil ergibt sich aus den Entscheidungsgründen, die sich eingehend mit den Zeugnisaussagen sowie dem von der Beklagten selbst vorgeleg-

ten Material auseinandersetzen. In Anbetracht dieser Würdigung des gesamten von den Parteien vorgetragenen Beweismaterials ist nicht ersichtlich, worauf die Rüge der Revision hinzielt.

Richtig ist, daß die Formulierung des ersten Beweisbeschlusses vom 7. Dezember 1954 hinsichtlich der an die Industrie- und Handelskammern zu richtenden Anfragen nicht in allen Punkten klar war und insbesondere nicht erkennen ließ, daß es sich im vorliegenden Falle um ein Bildzeichen handelt. Auch war aus dem Beschluß nicht ersichtlich, welche Personengruppen als die in Betracht kommenden Verkehrskreise für die Waren der Beklagten anzusehen seien. Die ersten Antworten der Kammern mögen durch diese Unklarheiten beeinflusst worden sein. Indessen hat das Berufungsgericht durch einen weiteren Beweisbeschluß vom 2. Dezember 1955 nebst Verfügung vom 30. Dezember 1955 diese Unklarheiten beseitigt, indem es die Kammern im einzelnen über die bisherigen Unklarheiten aufgeklärt und um Erledigung dieser Anfragen ersucht hat. Daraufhin haben sämtliche Kammern erneut geantwortet und entweder ihre frühere Ansicht bestätigt oder aber sie nunmehr geändert und neue Angaben gemacht. Auch die Revision muß einräumen, daß zur Behebung der aufgetretenen Mißverständnisse Ergänzungen des Beweisbeschlusses und weitere Anschreiben des Berufungsgerichts vorgenommen worden sind. Darin liegt aber noch kein Rechtsfehler des Berufungsurteils. Wenn die Revision meint, man könne sich nicht des Eindrucks erwehren, daß die Beweiserhebung unter dem vom Berufungsgericht eingeschlagenen Verfahren gelitten habe, weil "manche der befragten Kammern in ihrem Eifer erlahmt seien", so ist diese Rüge viel zu unbestimmt, um auf sie ingehen zu können. Es ist auch nicht ersichtlich, daß die

erneut erteilten Antworten der einzelnen Kammern eine solche Folgerung rechtfertigen würden.

Entgegen dem Vortrag der Revision hat das Berufungsgericht, wie bereits erörtert, auch das von der Beklagten vorgetragene Beweismaterial keineswegs unberücksichtigt gelassen. Es hat vielmehr aus ihm gefolgert, daß die Beklagte schon in früherer Zeit das Nagelmannzeichen auf ihren Geschäftspapieren verwendet hat. Nur dies hat die Beklagte aber durch die Vorlage ihrer Urkunden dartun wollen und können, da sie nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im übrigen selber hinsichtlich einer etwaigen Werbung eingeräumt hat, es sei vor dem Jahre 1952 "keine besonders große" Werbung durchgeführt worden.

Es mag allerdings dahinstehen, ob auf Grund dieses Beweisergebnisses das Bestehen eines wertvollen Besitzstandes der Beklagten schlechthin geleugnet werden muß oder ob nicht ein örtlich beschränkter Besitzstand für die Beklagte anerkannt werden könnte. Dem Berufungsgericht ist jedenfalls darin beizutreten, daß bei der im Rahmen des Verwirkungseinwandes nach Treu und Glauben vorzunehmenden Abwägung aller Umstände - auch bei Anerkennung eines örtlich beschränkten Besitzstandes - das Interesse der Klägerin an einer Unterlassung der Weiterverwendung des Zeichens durch die Beklagte im vorliegenden Fall überwiegen muß, die Belange der Klägerin mithin als schutzwürdiger anzusehen sind.

Die Beklagte hat nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ihr nicht zur Eintragung als Warenzeichen angemeldetes "Nagelmann"-Zeichen jedenfalls bis zum Jahre

1949 nur auf ihren Geschäftspapieren und sonstigen Drucksachen an ihre Kundschaft angebracht. Das Berufungsgericht hat daraus entnommen, daß der in Solingen domizilierenden Klägerin unter diesen Umständen nur durch Zufall ein Geschäftsbrief oder eine Rechnung der Beklagten hätte in die Hände fallen können. Bei einer solchen Sachlage konnte die Beklagte indessen keinesfalls damit rechnen, die Klägerin werde ihr Verhalten dulden. Treu und Glauben würden die Berufung der Beklagten auf eine Verwirkung tatsächlich nur dann zulassen, wenn sie bei verständiger Würdigung der Lage zu der Annahme gelangen konnte, die Klägerin habe gegen die Verwendung des Zeichens der Beklagten nichts einzuwenden. Konnte die Klägerin selbst bei sorgfältiger und umfassender Marktbeobachtung von der allmählichen Bildung eines Besitzstandes der Beklagten keine Kenntnis erhalten und mußte die Beklagte dies erkennen, so konnte die Beklagte aus der Untätigkeit der Klägerin auch keine Schlüsse auf deren etwaiges Einverständnis ziehen. Allerdings hat die Beklagte seit dem Jahre 1949 ihr Zeichen auch auf ihren Etiketten und in ihrer Werbung verwendet. Indessen hat das Berufungsgericht festgestellt, daß dies bis zum Jahre 1952 nur in einem zunächst ziemlich beschränkten und erst allmählich sich steigernden Umfang geschehen ist. Entgegen der Auffassung der Revision ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn bei einer solchen Fallgestaltung das Berufungsgericht die Auffassung vertritt, die Klägerin habe die zunächst wenig auffällige Benutzung nicht sofort festzustellen und zu bekämpfen brauchen. Mit Recht hat das Berufungsgericht vielmehr der Klägerin das Recht zugestanden, zunächst einmal Feststellungen darüber zu treffen, in welchem Umfang und für welche Waren die Beklagte ihr Zeichen verwende. Eine solche Verzögerung mußte auch die Beklagte in Rech-

nung stellen und konnte demnach keineswegs annehmen, die Klägerin habe sich mit ihrer Handlungsweise abgefunden. Wendete sich die Klägerin daher im September 1952 an die Beklagte mit der Anfrage, ob sie über entsprechende Warenzeichen verfüge, so muß dieses Verhalten der Klägerin als eine - auch vom Standpunkt der Beklagten aus - rechtzeitige Beanstandung angesehen werden, die es in Verbindung mit der folgenden Korrespondenz und der im November 1953 erhobenen Klage nach Treu und Glauben ausschließt, der Beklagten zu gestatten, sich mit Erfolg auf eine Verwirkung der Rechte der Klägerin zu berufen.

Der Beklagten kann schließlich nach der zutreffenden Annahme des Berufungsgerichts auch nicht das Recht eingeräumt werden, wenigstens auf ihren Geschäftspapieren das angegriffene Zeichen weiterhin zu verwenden. Denn selbst wenn die Beklagte in diesem beschränkten Umfang einen Besitzstand tatsächlich erworben hätte, so wäre im Hinblick auf die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts inzwischen immer erheblicher gewordenen Umsätze in den Erzeugnissen, die nunmehr auf ihren Verpackungen stets das angegriffene Zeichen tragen, von der Beklagten eine völlig veränderte Interessenlage geschaffen worden. Der Senat hat erst kürzlich betont (Urteil vom 29. Oktober 1957 - I ZR 116/56), daß die erfolgreiche Erhebung des Verwirkungseinwandes nicht nur einen erworbenen Besitzstand voraussetzt, sondern weiterhin davon abhängig ist, daß im Verkehr dieser Besitzstand auch nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß. Auch in dem zur Entscheidung stehenden Fall gebietet eine gerechte Interessenabwägung, der Beklagten eine Abänderung des von ihr auf den Geschäftspapieren benutzten Zeichens - selbst beim Vorliegen eines beschränkten Besitzstandes - noch zuzumuten,

nachdem sie nunmehr ihr Zeichen auch in ihrer Werbung benutzt und auf diese Weise die Wirkung des bisher nur auf den Geschäftspapieren angebrachten Zeichens fortlaufend verstärkt. Bei verständiger Würdigung konnte die Beklagte nicht annehmen, die Klägerin würde trotz dieser veränderten Interessenlage die Benutzung des Zeichens weiterhin unbeanstandet lassen. Im Ergebnis entspricht dies auch der Auffassung des Berufungsgerichts.

IV. Sind nach alledem die Einwendungen der Beklagten aus dem Gesichtspunkt der Verwirkung unbegründet, so rechtfertigt gleichwohl der Sachverhalt nicht die Verurteilung der Beklagten, es zu unterlassen, ihr Zeichen auch auf ihren Waren selbst zu verwenden. Unstreitig hat die Beklagte bisher ihre Zeichen auf ihren Erzeugnissen nicht angebracht. Das Berufungsgericht hält diese Verurteilung indessen für gerechtfertigt, weil die Beklagte sich nicht verpflichtet habe, von einer solchen Benutzungsweise ihres Zeichens Abstand zu nehmen, andererseits auch eine Anbringung auf den Köpfen größerer Nägel und Drahtstifte durchaus möglich sei. Zu der Abgabe einer Verpflichtungserklärung bestand indessen bei der gegebenen Sachlage für die Beklagte keine Veranlassung. Die Klägerin hat nichts vorgetragen, was die Annahme rechtfertigen würde, es bestehe die Gefahr, die Beklagte würde ihr Verhalten

in Zukunft ändern. Die Rüge der Revision, die Unterlassungsverpflichtung der Beklagten sei in jedem Fall zu Unrecht auch darauf erstreckt worden, die Waren mit dem angegriffenen Zeichen zu versehen, ist hiernach begründet.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97, 92 ZPO.

Wilde

Birnbach

Nastelski

Weiss

Spreng