

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

2546 027

BGB § 242 Cc

B l e i a r b e i t e r

- a) Zur Frage der Verwirkung eines Unterlassungsanspruches, wenn eine Kennzeichnung sowohl warenzeichenrechtlich als auch aus §§ 12, 823 Abs. 1 BGB, § 16 UWG geschützt ist und wenn der Zeicheninhaber sich nach rechtskräftiger Zurückweisung seines gegen die Eintragung des angegriffenen Zeichens erhobenen Widerspruchs lediglich seine sonstigen Rechte "vorbehält", dann aber mehrere Jahre hindurch nichts veranlaßt, um seine Ansprüche aus §§ 12, 823 Abs. 1 BGB, § 16 UWG gegen die Weiterbenutzung des Zeichens geltend zu machen.
- b) Zur Frage, unter welchen Umständen der Benutzer des angegriffenen Zeichens im Rahmen des Verwirkungseinwandes als redlich handelnd und der von ihm errungene wertvolle Besitzstand daher als schutzwürdig anzusehen ist.

BGH, Urt. v. 30. Januar 1963 - Ib ZR 118/61 -

OLG Düsseldorf

IbZR 118/61

Verkündet am 30. Januar 1963
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Aug. Sch [REDACTED] & Co. GmbH, gesetzlich ver-
treten durch ihren Geschäftsführer, den Kaufmann Udo
K [REDACTED], W [REDACTED]-O [REDACTED], B [REDACTED] Straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma J. A. H [REDACTED] Zwillingsswerk AG, gesetzlich
vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Dr. Carl E [REDACTED]
und Dr. Walter W [REDACTED], S [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 18. Januar 1963 unter Mit-
wirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und
der Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Jungbluth, Pehle
und Ebel

für Recht erkannt:

1. Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf
vom 9. Juni 1961 aufgehoben. Die Berufung der Klä-
gerin gegen das Urteil der 2. Kammer für Handels-
sachen des Landgerichts Wuppertal vom 15. November
1960 wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungs- und des
Revisionsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin, ein bedeutendes Unternehmen der S [REDACTED] Schneidwarenindustrie, verwendet seit 1731 das bekannte Zwillingbildzeichen. Dieses Zeichen wurde mit Priorität vom 1. Mai 1875 in die Warenzeichenrolle des damaligen Reichspatentamts eingetragen. Ferner sind aufgrund einer Anmeldung vom 8. September 1898 für die Klägerin die Wortzeichen "Zwillinge" und "Zwillingswerk" unter den Nummern 36 676 und 36 677 in die Warenzeichenrolle eingetragen worden. Die Klägerin führt die Bezeichnung "Zwillingswerk" auch als Bestandteil ihrer Firma.

Die Beklagte befaßt sich vorwiegend mit der Herstellung und dem Vertriebe von aus Blei oder unter Verwendung von Blei verarbeiteten Gegenständen, die in der chemischen Industrie benötigt werden. Sie benutzt als Firmenzeichen und zur Kennzeichnung ihrer Erzeugnisse das im Klageantrag abgebildete Zeichen. Sie hat es unter Verwendung des Wortes "Bleibearbeitung" in der Umrahmung des Bildzeichens am 16. Oktober 1950 für folgende Waren als Warenzeichen angemeldet:

Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle, nämlich weiche und harte Bleibleche, Weich- und Hartbleirohre für den sanitären Sektor und für die chemische Industrie, Bleidrähte und Profilblei; Maschinen und deren Teile, nämlich Verdampfer, Kühler, Kondensatoren, Autoklaven, Spaltkessel, Rührwerksbehälter, Sammel- und Lagerbehälter, Filter und Nutschen, Kristallisierwiegen und -pfannen, Rieseltürme, Waschtürme, Kochkessel, Heiz- und Kühlschlangensysteme, Ventilatoren und Pumpen aus Blei oder verbleit zur Förderung saurer Gase bzw. Flüssigkeiten und Laugen; Hartbleiarmaturen für Faconstücke und Rohrleitungen; säurebeständige Armaturen aus Hartblei, nämlich Ventile mit geradem oder schrägem Sitz, Schieber, Hähne, Rückschlagkappen, Saugkörbe, Höhenstandsanzeiger, Bodenventile und Sonderausführungen.



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



JLaw – für Android



JLaw – für iOS

Der gegen diese Anmeldung von der Klägerin erhobene Widerspruch blieb in beiden Instanzen des Eintragungsverfahrens erfolglos. Nach der am 30. November 1955 unter Nr. 684 985 erfolgten Eintragung des Warenzeichens der Beklagten teilte die Klägerin dieser durch Schreiben vom 29. Dezember 1955 mit, sie könne die Entscheidungen des Patentamts im Widerspruchsverfahren nicht ohne weiteres als für sich maßgebend ansehen und müsse sich hinsichtlich der Benutzung des Zeichens durch die Beklagte alle Rechte vorbehalten. Mit Schreiben vom 25. Februar 1959 beanstandete die Klägerin sodann die Benutzung des Zeichens der Beklagten an einem Lastkraftwagen.

Die Klägerin hat im ersten Rechtszuge Verletzung ihrer Warenzeichen-, Ausstattungs-, Namens- und Firmenrechte und weiter einen rechtswidrigen Eingriff der Beklagten in ihren Gewerbebetrieb geltend gemacht; auch werde die Werbekraft ihres Zwillingsszeichens durch das Zeichen der Beklagten in unzulässiger Weise verwässert. Sie hat Unterlassung der Benutzung des Zeichens, Einwilligung in seine Löschung, Auskunft über den Umfang der Benutzung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und sich auf den Standpunkt gestellt, die Arbeitsgebiete der Parteien lägen so weit auseinander, daß die beiderseits hergestellten Waren nicht als gleichartig anzusehen seien. Ferner fehle es an der behaupteten Verwechslungsgefahr; das angegriffene Zeichen zeige eine naturalistische Darstellung zweier Arbeitsvorgänge, des Lötens und Gießens, durch zwei voneinander abgewandte Arbeiter, die nicht wie Zwillinge wirkten. Es fehle auch jedes schutzwürdige Interesse der Klägerin aus dem geltend gemachten Gesichtspunkt des Namens- und Firmenrechts. Im übrigen seien etwa

früher begründet gewesene Ansprüche auch verwirkt; sie benutze das Zeichen schon seit 1935 und habe bereits vor Kriegsende Verkehrsgeltung erlangt.

Das Landgericht hat Warengleichartigkeit, Verwechslungsgefahr und Verwässerungsgefahr verneint und demgemäß die Klage abgewiesen. Dagegen hat die Klägerin nur hinsichtlich des Unterlassungs- und des Löschungsanspruchs Berufung eingelegt. Den Unterlassungsanspruch hat sie dahin gefaßt, der Beklagten zu verbieten,

sich zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und/oder der von ihr vertriebenen Erzeugnisse einer Marke gemäß nachstehender Abbildung zu bedienen, deren kennzeichnende Merkmale in der spiegelbildlichen Darstellung von zwei stilisierten Männchenfiguren in Schattenrißmanier bestehen und bei denen die Köpfe aus einer nahezu runden Fläche wiedergegeben sind und die Arme vom Körper als abgewinkelt erscheinen und außerdem die beiden Figuren am Rücken zusammengewachsen sind.

Die Beklagte hat Zurückweisung der Berufung beantragt.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung stattgegeben und die Beklagte verurteilt

1. es zu unterlassen, sich zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und/oder der von ihr vertriebenen Erzeugnisse einer Marke gemäß oben wiedergegebener Abbildung zu bedienen;

2. gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung des für sie unter der Nummer 684.985 eingetragenen Warenzeichens zu willigen.

Mit der hiergegen eingelegten Revision beantragt die Beklagte Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückweisung der Berufung gegen das landgerichtliche Urteil, hilfsweise, ihr eine angemessene Aufbrauchsfrist zu gewähren. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat entsprechend dem Berufungsvorbringen der Klägerin das Klagebegehren nicht unter warenzeichenrechtlichen Gesichtspunkten, sondern nur auf der geltend gemachten Rechtsgrundlage der §§ 12, 823 Abs. 1 BGB, 16 Abs. 1 UWG geprüft. Das ist zu billigen.

Im Anschluß an die Urteile des Bundesgerichtshofs vom 5. Februar 1957 (GRUR 1957, 287 - Plasticummännchen) und vom 25. Februar 1958 (I ZR 5/57) legt das Berufungsgericht zugrunde, es handle sich bei dem Zwillingsschildzeichen der Klägerin um ein weltbekanntes Zeichen, das auch Kennzeichen des Unternehmens der Klägerin sei und sonach den Schutz nach § 16 UWG genieße. Ferner sei auch das Wort "Zwillingswerk" als schlagwortartiger Firmenbestandteil schon aufgrund des § 16 Abs. 1 UWG geschützt. Gleichgültig, ob die von den Parteien geführten Waren gleichartig seien, müsse Verwechslungsgefahr in dem Sinne bejaht werden, daß aufgrund einer gewissen Übereinstimmung der Bezeichnungen zu befürchten sei, daß nicht ganz unerhebliche Verkehrskreise geschäftliche Beziehungen zwischen beiden Parteien annehmen. Das

Zwillingszeichen der Klägerin besitze überragende Verkehrsgeltung; die Darstellung von Männchen, die zwillingshaft anmuten und schematisch und schattenrißartig aus geometrischen Linien und Figuren gezeichnet und miteinander verbunden seien, würden im Verkehr als Symbol der Klägerin angesehen. Die Kennzeichnungskraft dieses Zeichens beruhe sowohl auf starker Werbung als auch auf seiner von Haus aus gegebenen Eigenart. Bei dem angegriffenen Zeichen sei der Gesamteindruck für den flüchtigen, nicht besonders aufmerksamen Durchschnittsbetrachter, auf dessen Auffassung es allein ankomme, ebenfalls der einer schematischen Darstellung von Zwillingen. Die bestehenden Unterschiede fielen nicht ins Auge, vor allem nicht bei der üblichen kleinen Darstellungsweise. Unrichtig sei die Ansicht des Landgerichts, der in der Darstellung der Hände beider Arbeiter in Erscheinung tretende Arbeitsvorgang beherrsche das Zeichen der Beklagten; entgegen der Auffassung der Beschwerdeentscheidung des Deutschen Patentamts falle für den flüchtigen Betrachter auch nicht ins Gewicht, daß hier die Männer nicht völlig spiegelbildlich wiedergegeben seien; für ihn seien vielmehr die beiden schattenrißartigen Gestalten miteinander verschmolzen; die Darstellung wirke daher zwillingsmäßig. Bei dieser Sachlage liege eine gedankliche Verbindung zur Klägerin wegen der Verwendung des Zwillingsmotivs nahe; es sei für den Verkehr durchaus denkbar, daß die Klägerin sich neben der Verarbeitung von Stahl auch der Verarbeitung anderer Metalle wie Blei widme, da bei den meisten der im Warenverzeichnis der Beklagten aufgeführten Maschinen in erheblichem Maße auch Stahl verarbeitet werde; denkbar sei danach insbesondere, daß die Beklagte eine Tochterfirma der Klägerin sei, zumal sie ihren Sitz in deren Nähe habe. Dabei spiele es keine Rolle, daß in dem angegriffenen Zeichen auch der Firmenname der

Beklagten enthalten sei, zumal er als Teil der Umrandung kaum hervortrete und für die Verwechslungsgefahr ohne Bedeutung sei.

Unter diesen Umständen sei auch ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin daran anzuerkennen, daß die verwechselbare Benutzung ihres Firmenbestandteils nach § 12 BGB untersagt werde. Schließlich sei der Unterlassungsanspruch auch unter dem Gesichtspunkt der Verwässerungsgefahr begründet. Der Werbewert des berühmten Zeichens der Klägerin werde durch Benutzung des angegriffenen Zeichens beeinträchtigt; dieses Zeichen liege bereits im engen Ähnlichkeitsbereich des Zwillingsszeichens. Durch das Auftreten allein des angegriffenen Zeichens werde dessen Werbewert allerdings wohl noch nicht wesentlich beeinträchtigt; die Klägerin müsse aber bei Versagung des Unterlassungsanspruchs auch bei anderen Firmen derartige Zeichen dulden; das aber werde zweifellos zu einer Verwässerung ihres Zeichens führen.

Die Voraussetzungen des Verwirkungseinwandes sieht das Berufungsgericht nicht als dargetan an. Bis zur Anmeldung ihres Zeichens habe die Beklagte keinen Grund zu der Annahme gehabt, die Klägerin werde diesem verwechselbaren Zeichen nicht entgegentreten; die Beklagte habe das Zeichen der Klägerin kennen müssen und andererseits nicht damit rechnen können, die Klägerin werde als Stahlwarenfabrik die Fachzeitschriften lesen, in denen die Beklagte vor dem Kriege nach ihrer Behauptung unter Verwendung des angegriffenen Zeichens inseriert habe. Das von der Beklagten angeblich gegen Ende des Krieges an die Klägerin gerichtete, das angegriffene Zeichen verwendende Angebotsschreiben sei vermutlich nicht in

die Hände des Sachbearbeiters der Klägerin für Warenzeichensachen gelangt. Es sei auch nicht ersichtlich, daß die Geschäftstätigkeit der Beklagten damals schon einen solchen Umfang angenommen habe, daß die Klägerin daran nicht habe vorbeigehen können. Nach 1950 sei die Beklagte bösgläubig gewesen; daran ändere auch die Zurückweisung des Widerspruchs nichts, denn die Klägerin habe sich im Anschluß daran alle Rechte vorbehalten; die seitdem verstrichene Zeit habe nicht ausgereicht, um die Beklagte wieder gutgläubig zu machen, da insoweit strenge Anforderungen zu stellen seien; die Beklagte habe damit rechnen müssen, daß die Klägerin erst dann gegen sie einschreiten werde, wenn das angegriffene Zeichen in einem für die Klägerin bedeutungsvollen Umfang benutzt werde; es lasse sich aber nicht feststellen, daß dies vor Anfang 1959 der Fall gewesen sei.

Die Revision bekämpft zunächst die Auffassung, das angegriffene Bildzeichen löse beim Beschauer den Begriff "Zwillinge" aus; es versinnbildliche lediglich die Industriearbeit; niemand werde daran denken, gemeinsam tätige Arbeiter als Zwillinge zu bezeichnen. Erst recht fehle aber eine Beeinträchtigungsgefahr in dem für den erweiterten Schutz eines "berühmten" Zeichens allein in Betracht kommenden engeren Ähnlichkeitsbereich, zumal eine ganze Anzahl benutzter Zeichen zwei menschliche Figuren nebeneinander zeigten; daß solche Zeichen meistens in anderen Branchen benutzt würden, sei rechtlich für die Gefahr der Verwässerung gleichgültig. Zum Verwirkungseinwand habe das Berufungsgericht verfahrenswidrig den eingehenden Sachvortrag der Beklagten übergangen; das behauptete Ausstattungsrecht der Beklagten sei unter Beweis gestellt gewesen; ohne Beweisaufnahme habe das Berufungs-

gerichtet sich über die Verhältnisse kein zutreffendes Bild machen können; insbesondere habe es den Geschäftsumfang der Beklagten in der Zeit bis zum Kriegsende nicht anzweifeln dürfen, ohne die dazu in den Schriftsätzen vom 28. März 1961 und 6. Mai 1961 angebotenen Beweise zu erheben; schon die etwa zehnjährige intensive Benutzung des angegriffenen Zeichens bis zum Kriegsende rechtfertige den Einwand der Verwirkung selbst dann, wenn die Klägerin von ihr keine Kenntnis erlangt habe.

Die Revision muß Erfolg haben.

1. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, daß eine von ihm als gegeben angenommene gewisse Ähnlichkeit beider Zeichen die Gefahr begründen kann, daß ein nicht unerheblicher Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise auf organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Beziehungen der Inhaber der Zeichen schließt. Es entspricht auch anerkanntem Recht, daß diese Form der Verwechslungsgefahr ausreicht, um sowohl eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 16 Abs. 1 UWG, als auch die im Rahmen der Ansprüche aus §§ 12, 823 Abs. 1 BGB erforderliche Gefahr einer Beeinträchtigung des verletzten Zeichens zu begründen.
- a) Rechtsfehlerhaft ist es aber, wenn das Berufungsgericht diese Art der Verwechslungs- bzw. Beeinträchtigungsgefahr bei dem gegebenen Sach- und Streitstand lediglich damit begründet, es sei auf den Maßstab eines flüchtigen Durchschnittsbetrachters abzustellen. Aus dem im Tatbestand des Berufungsurteils in bezug genommenen schriftsätzlichen Vorbringen der Beklagten ergibt sich insoweit, sie stelle chemische Fabrikationsanlagen her, die ausschließlich an die chemische Großindustrie geliefert

würden; für diese Industrie sei die Klägerin bedeutungslos. Das Landgericht hatte sich diesem Vorbringen dahin angeschlossen, das Zeichen der Beklagten wende sich nach der Art ihres Betriebes nicht an die ungeschulte, oberflächlich beobachtende große Masse, sondern nur an industrielle Unternehmen; beachtliche Verkehrskreise seien deshalb nur diese; in diesen Kreisen, die im Betrachten von Warenzeichen erfahrener seien, komme der Gedanke an geschäftliche Beziehungen zwischen den Parteien nicht auf. Mit diesem im Berufungsrechtszuge aufrechterhaltenen Vorbringen setzt sich das Berufungsurteil nicht auseinander; es sagt an keiner Stelle, welches die Kreise sind, an die sich die Werbung der Beklagten wendet. Bei dieser Sachlage entbehrt die Annahme des Berufungsgerichts, ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise schließe aufgrund flüchtiger Betrachtungsweise auf Beziehungen zwischen den Parteien, der tatsächlichen Grundlage. Denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, daß Fachleute der Gefahr von Verwechslungen - auch solcher in Gestalt irriger Annahme organisatorischer oder sonstiger geschäftlicher Beziehungen - weniger leicht unterliegen, als der durchschnittliche Letztverbraucher von Waren des täglichen Bedarfs (BGH GRUR 1957, 339, 340 - Venostasin; GRUR 1958, 604, 606 - Wella Perla).

- b) Während das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung des aus § 16 Abs. 1 UWG hergeleiteten Anspruchs lediglich die dargelegte sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr als gegeben annimmt, bejaht es bei der Würdigung des aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt der Verwässerungsgefahr hergeleiteten Schutzes sogar, daß das angegriffene Zeichen im engeren Ähnlichkeitsbereich des Zeichens der Klägerin liege.

Auch gegen diese Würdigung bestehen Bedenken. Es bedarf jedoch weder einer näheren Prüfung dieser Frage noch der weiteren Aufklärung dahin, wie die Verkehrskreise abzugrenzen sind, denen gegenüber die Beklagte ihre Bezeichnung benutzt, denn der Rechtsstreit ist im Sinne der Klagenabweisung aufgrund des Verwirkungseinwandes reif, auch wenn man in den offen bleibenden Punkten den tatsächlichen Sachvortrag der Klägerin als richtig unterstellt (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

3. Der Inhaber zeichenrechtlicher Ansprüche setzt sich dem Einwand der Verwirkung aus, wenn er sie so spät geltend macht, daß der Verletzer, der inzwischen einen wertvollen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung erlangt hat, aufgrund des Verhaltens des Berechtigten annehmen dürfte, dieser werde der Benutzung der Bezeichnung nicht oder nicht mehr entgegentreten, und wenn danach die verspätete Geltendmachung der Ansprüche auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände als unzulässige Rechtsausübung anzusehen ist (§ 242 BGB; vgl. BGHZ 21, 66, 78 - Hausbücherei; GRUR 1961, 420, 424 - Guypers).

Für die Beurteilung des Verwirkungseinwandes ist auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung der Berufungsinstanz abzustellen; dabei kann die Zeit seit der außerprozessualen Verwarnung, die dem Rechtsstreit unmittelbar vorausging, nicht zugunsten der Beklagten berücksichtigt werden, weil der Verletzer, der zur Unterlassung aufgefordert ist, die Benutzung wenigstens in aller Regel auf eigene Gefahr fortsetzt (RG GRUR 1939, 385, 388). Der Zeitraum vom 25. Februar 1959 bis zu der am 22. Juni 1960 erfolgten Einreichung der Klage ist daher hier außer Betracht zu lassen.

Der vor dem 25. Februar 1959 liegende Beurteilungszeitraum darf nun aber entgegen der Meinung des Berufungsgerichts nicht in der Weise nach Zeitabschnitten getrennt betrachtet werden, daß bei der gebotenen Gesamtwürdigung ein vor einem bestimmten Zeitpunkt - hier der Erhebung des Widerspruchs - liegendes Verhalten schon deshalb ausgeschaltet wird, weil jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Verwirkung eingetreten gewesen sei. Für die rechtliche Beurteilung des Verwirkungseinwandes kann es vielmehr sehr wohl mit auf eine Benutzung ankommen, die vor einer zwischenzeitlichen Auseinandersetzung der Parteien über die zeichenrechtliche Lage stattgefunden hat; denn auch, wenn eine solche Auseinandersetzung unter Aufrechterhaltung der beiderseitigen Rechtsstandpunkte beendet worden ist, kann eine längere erneute Untätigkeit des Berechtigten vom Verletzer unter Umständen dahin aufgefaßt werden, der Berechtigte habe sich von der Berechtigung der in der Auseinandersetzung über den schon bis zu dieser errungenen Besitzstand vorgebrachten Gesichtspunkte inzwischen überzeugt oder wolle der Benutzung jedenfalls jetzt nicht mehr entgentreten.

Das Berufungsgericht ist zur Verneinung der Verwirkung entscheidend deshalb gelangt, weil es die Beklagte als "bösgläubige" Benutzerin des Zeichens angesehen hat mit der Folge, daß ein besonders langer Zeitraum verstrichen sein müsse, um den Verwirkungseinwand zu begründen. Der Bundesgerichtshof hat eine solche Verschärfung des Maßstabes für den Fall eines "bewußt rechtswidrigen" Besitzstandes gefordert (GRUR 1957, 25, 29 - Hausbücherei; GRUR 1959, 45, 49 - Deutsche Illustrierte). Für einen bewußten Eingriff der Beklagten in Zeichenrechte der Klägerin ist hier jedoch nichts dargetan. Dazu genügt

nicht die bloße Kenntnis des Klagezeichens, wenn der Verletzer der Meinung ist, nicht in dessen Schutzbereich einzugreifen. Nun kann allerdings auch bereits ein nur fahrlässiges Verhalten bei Inbenutzungnahme des angegriffenen Zeichens dazu führen, für den Eintritt der Verwirkung schärfere Anforderungen zu stellen, wie der Bundesgerichtshof gleichfalls bereits ausgesprochen hat (GRUR 1960, 183, 186 - Kosakenkaffee; ebenso RG GRUR 1939, 385, 387); denn ein solches Verhalten schiebt regelmäßig den Eintritt der für den Verwirkungseinwand unerläßlichen Voraussetzung hinaus, daß der Verletzer muß annehmen dürfen, der Verletzte sei mit der weiteren Benutzung des angegriffenen Zeichens einverstanden oder dulde sie. Aus der Natur des Verwirkungseinwandes folgt aber, daß in bezug auf Schuldformen des Verletzers keine starren Regeln aufgestellt werden dürfen; es läßt sich nur allgemein sagen, daß die Anforderungen an die Verwirkung um so strenger sein müssen, je weniger der Benutzer redlich gehandelt hat, d.h., je weniger sein Eingriff in das fremde Zeichenrecht entschuldbar oder verständlich erscheint. Es geht hiernach zu weit, strengere Anforderungen schlechthin schon deshalb zu stellen, weil in den Schutzbereich eines sogenannten berühmten Zeichens eingegriffen wurde. Wenn auch die Kenntnis solcher Zeichen bei jedem Gewerbetreibenden vorausgesetzt werden muß, so bleibt doch die Möglichkeit, daß im Einzelfall die Ähnlichkeit der Zeichen so gering ist, daß es unbillig wäre, den Verletzer, der sie nicht erkennt, als unredlichen Benutzer seines Zeichens zu behandeln.

Das Berufungsgericht hat nun die Beklagte jedenfalls für die Zeit ab Erhebung des Widerspruchs gegen ihre Zeichenanmeldung als nachträglich bösgläubig geworden angesehen,

so daß nunmehr nur ein neuer, entsprechend längerer Zeitraum den Einwand der Verwirkung begründet haben könne. Dem kann aus mehrfachen Gründen nicht beigetreten werden.

Zunächst muß, wie bereits hervorgehoben, auch das vor diesem Widerspruch der Klägerin liegende Verhalten beider Parteien mitberücksichtigt werden, da es zu einer Gesamtwürdigung im Rahmen des § 242 BGB gehört. Insoweit ist davon auszugehen, daß die Beklagte das angegriffene Zeichen als Firmenzeichen sowie zur Kennzeichnung der Herkunft ihrer Ware im Jahre 1935 hat entwerfen lassen und anschließend in Benutzung genommen hat. Welchen Umfang ihr Geschäftsbetrieb gehabt hat, ist zwar im einzelnen nicht festgestellt; aus einem von der Klägerin selbst vorgelegten Auskunftsschreiben ergibt sich insoweit nur, daß der Umsatz im Jahre 1955 ansehnlich war. Unstreitig hat die Beklagte auch in Fachzeitschriften unter Verwendung des angegriffenen Zeichens geworben. Sie hat die Benutzung des Zeichens ferner bis zu der der vorliegenden Klage vorausgehenden Verwarnung vom 25. Februar 1959 fortgesetzt. Da es sich nach dem unstreitigen Parteivorbringen bei der Beklagten um ein Spezialunternehmen mit verhältnismäßig begrenztem Abnehmerkreise handelt, muß - auch angesichts des Jahresumsatzes, der in dem von der Klägerin vorgelegten Schreiben genannt ist - das Vorliegen eines festen Besitzstandes der Beklagten an der zu Beginn des Jahres 1959 schon seit etwa 20 Jahren benutzten Bezeichnung bejaht werden. Dieser Besitzstand ist auch schutzwürdig, da die Beklagte die Bezeichnung redlich in Benutzung genommen und die Benutzung jedenfalls dann redlich fortgesetzt hat, als nach Abschluß des Eintragungsverfahrens wiederum längere Zeit verstrich, ohne daß die Klägerin ihre Rechte geltend machte. Was

zunächst die Inbesitznahme und die Zeit der Benutzung bis zum Widerspruch der Klägerin betrifft, so konnte die Beklagte ohne ins Gewicht fallendes Verschulden davon ausgehen, daß ihr Zeichen dasjenige der Klägerin nicht beeinträchtigt, gleichgültig, ob es lediglich gegenüber Betrieben der chemischen Industrie oder, wie die Klägerin behauptet, bei Lieferung von Entstaubungsanlagen auch gegenüber sonstigen Industrieunternehmen verwendet worden ist; es ist hierfür auch nicht von erheblicher Bedeutung, ob die Beklagte unter dem angegriffenen Zeichen in Tageszeitungen, und zwar in Stellenanzeigen, Arbeitskräfte geworben hat; denn auch bei Berücksichtigung solcher Verwendungen liegt das Zeichen der Beklagten allenfalls gerade noch in dem Schutzbereich, der dem Klagszeichen unter irgendeinem der geltend gemachten Gesichtspunkte einzuräumen wäre.

Die Beklagte durfte vor Erhebung des Widerspruchs und nach Ablauf einer angemessenen Frist seit dem Abschluß des Widerspruchsverfahrens auch davon ausgehen, daß der Klägerin die Zeichenbenutzung nicht entgehen werde und daß sie diese dulde; die Beklagte hatte ihren Sitz in der Nähe der Klägerin; sie hat das Zeichen dieser gegenüber einmal auch unmittelbar in einem Schreiben benutzt, dessen Existenz die Klägerin nicht substantiiert bestritten hat. Darauf, ob dieses Schreiben im Geschäftsbetriebe der Klägerin an die Warenzeichenabteilung gelangt ist, kommt es entgegen der Meinung des Berufungsgerichts nicht an.

Die bis zur Erhebung des Widerspruchs erfolgte, in ihrem Umfang nicht genau bekannte Benutzung des Zeichens braucht bei der gegebenen Sachlage aber nur unterstützend in Betracht gezogen zu werden; die ausschlaggebende Bedeutung

kommt dem Verhalten der Parteien nach Abschluß des Eintragungsverfahrens zu. Es erschöpft den Sachverhalt nicht, wenn das Berufungsgericht hierzu sagt, die Beklagte sei mit Erhebung des Widerspruchs "bösgläubig" geworden. Der Widerspruch hatte zwar zunächst mindestens für die warenzeichenrechtlichen Ansprüche der Klägerin die Wirkung, daß die Beklagte sich auf eine während des Widerspruchsverfahrens erfolgende Weiterbenutzung nicht zur Begründung des Verwirkungseinwandes berufen kann, da sie ihr Zeichen seit dem Widerspruch zunächst auf eigene Gefahr weiterbenutzte (RG GRUR 1939, 385, 388). Der für die Beklagte günstige Ausgang des Widerspruchsverfahrens änderte diese Lage jedoch. Zwar durfte die Beklagte nunmehr nicht sofort der Meinung sein, die Weiterbenutzung ihres Zeichens werde von der Klägerin geduldet werden, denn sie mußte damit rechnen, daß die im Widerspruchsverfahren nicht zu verwirklichenden Ansprüche aus §§ 16 UWG, 12, 823 Abs. 1 BGB nunmehr erhoben würden. Die Klägerin wäre zwar nicht gehindert gewesen, diese Ansprüche schon vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens im Wege der Klage geltend zu machen; deren Unterbleiben konnte aber auch dahin aufgefaßt werden, daß die Klägerin ihr Ziel nur zunächst mit dem Widerspruch, nach dessen Scheitern aber mit anderen Mitteln zu erreichen versuchen werde (vgl. BGH GRUR 1961, 535, 538 - Harkos). Indessen muß der Inhaber eines sogenannten berühmten Zeichens in einem solchen Falle diese weiteren Ansprüche in angemessener Frist erheben. Das wird im Rechtsverkehr erwartet und kann dem Inhaber des Zeichens nach Treu und Glauben auch zugemutet werden. Es genügt dagegen nicht, wenn er - wie die Klägerin - lediglich darauf hinweist, daß er die Entscheidungen des Patentamts für sich nicht als maßgebend ansehe und sich "alle Rechte vorbehalte", dann aber mehrere Jahre hindurch

nichts zur Wahrung seiner behaupteten Rechte unternimmt. Es kann der Klägerin nicht unbekannt geblieben sein, daß die Beklagte ihr Zeichen weiterbenutzte; nach dem der Beklagten günstigen Ausgang des Eintragungsverfahrens war nichts anderes zu erwarten. Die Beklagte ihrerseits durfte jedenfalls davon ausgehen, daß die Klägerin ihr, der Beklagten, Verhalten beobachten und von der Weiterbenutzung des Zeichens Kenntnis erhalten würde; sie durfte demgemäß auch annehmen, daß die Klägerin, wenn überhaupt, dann alsbald ihre sonstigen kennzeichenrechtlichen Ansprüche insbesondere auch gegen die Eintragung des angegriffenen Zeichens richten werde. Der bloße Vorbehalt der Rechte hatte bei einer solchen Sachlage nur die Wirkung, der Klägerin eine angemessene weitere Frist zur Überlegung und zur Vorbereitung der weiteren Rechtsverfolgung zu wahren, nicht aber darüber hinaus die Bedeutung, bei der Beklagten auf unabsehbare Zeit die redliche Weiterbenutzung auszuschließen. Unter Berücksichtigung des voraufgegangenen Widerspruchsverfahrens und der früheren jahrelangen Benutzung des Zeichens genügte vielmehr der weiter verstrichene Zeitraum von mehr als drei Jahren, um bei der Beklagten die begründete Meinung entstehen zu lassen, die Klägerin wolle auch die weiteren Rechte nicht mehr geltend machen; die erst am 25. Februar 1959 erneut einsetzende Rechtsverfolgung der Klägerin kam daher zu spät.

Es kommt hinzu, daß die Klägerin an die Beklagte am 29. Dezember 1955 nicht einmal die Aufforderung zur Unterlassung oder Einwilligung in die Löschung ihres Zeichens richtete und daß angesichts der Fassung dieses Schreibens außerdem fraglich erscheinen konnte, ob der Vorbehalt etwa nur für den Fall gemeint war, daß die Beklagte den

Umfang der Benutzung erweitern oder in einer der Klägerin nachteiligen Weise ändern würde. Zweifelhaft konnte für die Beklagte danach insbesondere sein, ob eine Rechtsberührung der Klägerin gegeben war, die ein Interesse an alsbaldiger Feststellung der Rechtslage (§ 256 ZPO) begründete.

Dafür, daß die Anbringung des angegriffenen Zeichens an Lastkraftwagen der Beklagten nennenswert über den bis dahin gegebenen Rahmen der Benutzung hinausgehe, sind keine Anhaltspunkte gegeben; diese Benutzung liegt vielmehr im Rahmen dessen, was nach Eintritt der Verwirkung dem Inhaber des angegriffenen Zeichens jedenfalls bei einem Unternehmen der hier in Betracht kommenden Art nicht verwehrt werden kann. Ferner ist nicht behauptet worden oder ersichtlich, daß die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Gefahr einer Irreführung der Allgemeinheit über die Güte der unter dem Zeichen vertriebenen Waren begründen könnte.

Die seit dem Abschluß des Eintragungsverfahrens verstrichene Zeit reicht unter den dargelegten Umständen auch aus, um den Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens als verwirkt anzusehen.

Nach alledem war die Klage unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückweisung der Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts aus dem Gesichtspunkt der Verwirkung abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Wilde

Krüger-Nieland

Bundesrichter Jungbluth
ist an der Unterschrifts-
leistung wegen Krankheit
verhindert.

Wilde

Pehle

Ebel