

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG §§ 16, 31, 24; BGB § 852

C o r r i d a

- a) Zur Frage der warenzeichenmäßigen Benutzung bei sog. Dessinbezeichnungen.
- b) Wird ein geschütztes Warenzeichen von normaler Kennzeichnungskraft von einem Dritten in identischer oder nahezu identischer Form für gleichartige Waren benutzt, so wird die Verwechslungsgefahr in der Regel nicht dadurch ausgeschaltet, daß der Verletzer das übernommene Zeichen nur in Verbindung mit einem eigenen, im Verkehr durchgesetzten Warenzeichen gebraucht.
- c) Der Schadensersatzanspruch aus Verletzung des Rechts am Warenzeichen verjährt nach § 852 BGB und nicht nach § 21 UWG.

BGH, Urt. v. 10. Januar 1968 - Ib ZR 149/65 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ib ZR 149/65

URTEIL

Verkündet am
10. Januar 1968
Werner,
Justizsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Karl F [REDACTED] KG, W [REDACTED]/B [REDACTED]-
straße, vertreten durch ihren persönlich haftenden geschäfts-
führenden Gesellschafter Dr. Hans Erich Fr [REDACTED], W [REDACTED]/
B [REDACTED]straße,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Konrad H [REDACTED] AG, We [REDACTED],
vertreten durch ihren Vorstand Direktor Hermann Wi [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

5

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 1968 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Alff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 12. Oktober 1965 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist seit 1959 bzw. 1961 Inhaberin der Warenzeichen "Corrida" für Oberleder und "Paolo" für Leder und Täschnerwaren. Sie hat mit der Benutzung dieser Zeichen im Frühjahr 1962 begonnen.

Die Beklagte versandte im Frühjahr 1962 an T [REDACTED] und Kofferhersteller etwa 650 Musterkarten "Frühjahr und Sommer 1962 - Skai", in denen u.a. ein Dessin unter der Bezeichnung "Skai-Paola" angeboten wurde. Ende April/Anfang Mai 1962 versandte sie ferner etwa 620 Musterblätter "Skai-Gesamt-Kollektion für Herbst und Winter 1962/63", in denen die Dessins "Skai-Paola" und "Skai-Dur-Corrida"

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



angeboten wurden.

Am 14. Juni 1962 beanstandete die Klägerin diese Bezeichnungen als Verletzung ihrer Warenzeichen, worauf die Beklagte deren Verwendung sofort einstellte und dies der Klägerin am 25. Juni 1962 mitteilen ließ.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. die Beklagte zu verurteilen,
der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen,
 1. in welchem Umfang sie die Bezeichnungen "Corrida" und "Paola" zur Bezeichnung von Kunstleder benutzt hat unter genauer Angabe der Mengen, der mit diesen Bezeichnungen versehenen, von der Beklagten verkauften Kunstleder unter genauer Angabe der Namen und Anschriften der Empfänger;
 2. welche Umsätze und Gewinne sie mit dem Vertrieb von Kunstleder unter den Bezeichnungen "Corrida" und "Paola" erzielt hat;
 3. wie viele Kataloge oder sonstige Werbedrucksachen, in denen Kunstleder unter den Bezeichnungen "Corrida" und "Paola" angepriesen wurden, sie verteilt hat unter genauer Angabe der Namen und Anschriften der Empfänger;

II. festzustellen,

daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin dadurch entstanden ist, daß die Beklagte die Bezeichnung "Corrida" und "Paola" zur Kennzeichnung von Kunstleder benutzt hat;

III. die Beklagte zu verurteilen,

Kataloge, die zur Bezeichnung von Kunstleder die Bezeichnungen "Corrida" und "Paola" enthalten, aus dem Verkehr zu ziehen, soweit nicht eine Entfernung der betreffenden Seiten möglich ist.

Hilfsweise hat die Klägerin beantragt,

IV. soweit die Beklagte Auskünfte über die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer oder der Empfänger von Werbedrucksachen zu erteilen hat, die Beklagte zu verurteilen,

diese Auskünfte an einen von der Industrie- und Handelskammer Stuttgart zu benennenden Treuhänder zu erteilen, der die Namen und Anschriften der Klägerin nicht mitteilen darf.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und geltend gemacht, es liege kein warenzeichenmäßiger Gebrauch vor; die Bezeichnungen hätten nur als Bestellworte gedient. Das von ihr hergestellte Kunstleder und normales Leder seien auch nicht gleichartige Waren. Der Klägerin könne ferner kein Schaden entstanden sein und schließlich seien die Klageansprüche sowohl verjährt als auch verwirkt.

Das Landgericht hat der Klage unter Abweisung der weitergehenden Ansprüche dahin teilweise stattgegeben:

1. Die Beklagte hat der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die Bezeichnungen "Corrida" und "Paola" benutzt hat

- a) zur Bezeichnung von Kunstleder,
 - b) zur Kennzeichnung von Warenmustern aus Kunstleder in Katalogen oder sonstigen Werbedrucksachen.
2. Die Beklagte hat der Klägerin Auskunft zu erteilen, an wieviele Empfänger je welcher Branchen sie die zu 1 a erwähnten Waren und die zu 1 b erwähnten Drucksachen versandt hat.
 3. Die Beklagte hat der Klägerin Rechnung zu legen über die umgesetzten Mengen des mit "Corrida" oder "Paola" versehenen Kunstleders und der dabei erzielten Erlöse und Gewinne.
 4. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, daß die Beklagte die Bezeichnungen "Corrida" oder "Paola" zur Bezeichnung von Kunstleder benutzt hat.

Im zweiten Rechtszug haben die Parteien hinsichtlich des in Ziffer 1 des Landgerichtsurteils zuerkannten Auskunftsanspruchs übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt und wechselseitig beantragt, dem Gegner die anteiligen Kosten aufzuerlegen. Im übrigen hat das Oberlandesgericht auf die Berufung der Beklagten die Klage in vollem Umfang abgewiesen und der Klägerin die gesamten Kosten auferlegt. Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des ersten Urteils, soweit nicht Erledigung der Hauptsache eingetreten ist.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht läßt dahingestellt, ob die Beklagte die beiden Bezeichnungen Corrida und Paola in ihren Musterkarten und Musterbüchern nach Art eines Warenzeichens benutzt hat oder ob eine Zeichenverletzung schon nach § 16 WZG auszuschließen habe; eine Auseinandersetzung mit der Tosca-Entscheidung des früheren Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (GRUR 1961, 280 ff), welche die Frage der warenzeichenmäßigen Benutzung für den Fall der Verwendung fremder Warenzeichen als sog. Dessinbezeichnungen in Versandkatalogen behandelt, sei schon deshalb nicht geboten, weil die Klägerin nicht die Wahrscheinlichkeit dargetan habe, daß ihr durch die angegriffene Benutzung ihrer Warenzeichen in den Musterkarten und -büchern der Beklagten ein Schaden entstanden sei oder daß die Beklagte hieraus einen nach der Vorschrift des § 687 Abs. 2 BGB allenfalls herauszugebenden Gewinn erzielt habe.

Im einzelnen führt das Berufungsgericht aus, die Klägerin habe weder eine Umsatzschmälerung noch eine Einbuße an geschäftlichem Ansehen noch eine Marktverwirrung wahrscheinlich gemacht. Die behauptete Verletzungshandlung habe sich nur auf einige Wochen erstreckt. Unstreitig sei die Benutzung schon Mitte Juni 1962 wieder eingestellt worden. Die Beklagte habe die angegriffenen Bezeichnungen auch nicht werbemäßig herausgestellt, sondern in kleinen Druckbuchstaben in Verbindung mit ihrer drucktechnisch hervorgehobenen und bekannten Marke "Skai" bzw. "Skai-Dur" verwendet. Wie schon das Landgericht angenommen habe, sei eine Irreführung über die Herkunft der in den Katalogen angebotenen Muster nicht möglich gewesen, denn die Zeichen der Klägerin seien damals noch gar nicht

bekannt gewesen und die lederverarbeitenden Betriebe, an welche die Sendungen ausschließlich gerichtet gewesen seien, seien mit den Verhältnissen dieses Geschäftszweigs vertraut und ordneten selbstverständlich alle Skai-Erzeugnisse der Beklagten zu. Auch für die Folgezeit sei - insoweit entgegen der Auffassung des Landgerichts - die Möglichkeit einer Umsatzschmälerung auszuschließen. Den Verbraucherkreisen seien die fraglichen Unterlagen nicht zugänglich geworden; die verarbeitenden Betriebe aber wüßten Bescheid, unterschieden auch genau zwischen dem Kunstleder der Beklagten, für das die Warenbezeichnung Skai, und Naturleder, für das die Warenzeichen der Klägerin allein verwendet würden. Die Klägerin habe auch nichts darüber vortragen können, daß sie Aufwendungen zur Beseitigung der behaupteten Marktverwirrung gemacht habe. In der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht habe die Klägerin zwar im Gegensatz zu dem bis dahin unstreitigen Vorbringen die neue Behauptung aufgestellt, die der Bezeichnung Skai zugefügten Dessinbezeichnungen begleiteten die Ware häufig bis in das Schaufenster des Einzelhandels. Diese Behauptung sei aber als verspätet zurückzuweisen gewesen, weil die Klägerin das gegenteilige Vorbringen der Beklagten noch in der Berufungserwiderung unbestritten gelassen habe. Dasselbe gelte von der nach der letzten mündlichen Verhandlung aufgestellten, dem bisherigen Vorbringen eindeutig widersprechenden Behauptung, die Klägerin habe ihre beiden Warenzeichen schon seit 1959 und 1960 nachhaltig benutzt. Da der Eintritt eines Schadens nicht wahrscheinlich gemacht sei, entfalle auch die Möglichkeit, einen Schaden in Gestalt der entgangenen Lizenzgebühr zu berechnen.

II. Die Revision der Klägerin macht geltend, das Berufungsgericht habe die nach anerkannter Rechtsprechung für den Feststellungsanspruch ausreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadens rechtsirrig vernoint. Es habe insbesondere übersehen, daß die Zeichenverletzung gegenüber der gesamten Leder und Kunststoffe verarbeitenden Branche (etwa 650 Betriebe) begangen worden sei und überdies etwa ein Jahr lang gedauert habe, weil die Beklagte die beanstandeten Werbemittel nicht früher eingezogen habe.

Diese Angriffe sind gerechtfertigt. Der Rechtsfehler des Berufungsgerichts bei Beurteilung der Schadensfrage liegt darin, daß es die an den Nachweis des Schadens aus der Verletzung von Warenzeichenrechten billigerweise zu stellenden Anforderungen überspannt. Sofern, wie das Berufungsgericht unterstellt, die Bezeichnungen Corrida und Paola von der Beklagten warenzeichenmäßig benutzt, d.h. von den angesprochenen Verkehrskreisen als Kennzeichen der Herkunft von Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb angesehen worden sind, kann nicht geleugnet werden, daß eine sog. Marktverwirrung eintritt, sobald dieselben Verkehrskreise den von der Klägerin benutzten bzw. identischen Warenzeichen auf dem Gebiete gleicher oder gleichartiger Waren begegnen. Die Eignung dieser Bezeichnungen, die Herkunft von Waren aus einem bestimmten Betriebe zu kennzeichnen, wird beeinträchtigt, wenn der Verkehr denselben Bezeichnungen als betriebliches Herkunftszeichen für die Waren eines anderen Unternehmens als dem der Klägerin begegnet. Daran ändert es nichts, wenn die angesprochenen Verkehrskreise, wie das Berufungsgericht weiter annimmt, soweit ihnen die angegriffenen Bezeichnungen für lederähnliche Kunststoffe nur im Zusam-

menhang mit dem Warenzeichen Skai der Beklagten be-
gegnet, nicht der Gefahr unterliegen, die Bezeichnungen
als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem
anderen Betriebe als dem der Beklagten aufzufassen.
Denn es ist auch der umgekehrte Fall zu berücksichtigen,
daß die Klägerin die beiden Warenzeichen benutzt
und der Verkehr sodann auf eine Herkunft der damit gekennzeichneten
Waren aus dem Betrieb der Beklagten schließen kann oder annimmt,
diesem Zeichengebrauch lägen wirtschaftliche oder organisatorische
Beziehungen zwischen beiden Parteien zugrunde. Daß ein Markt-
verwirrungsschaden dieser Art regelmäßig auch dann zu bejahen
ist, wenn das geschützte Warenzeichen noch nicht benutzt worden
ist, ist in der Rechtsprechung schon bisher angenommen worden
(BGH GRUR 1954, 457, 459 - Irus/ Urus; GRUR 1957, 222, 223 - Sultan).

Ebensowenig kann einem Zweifel unterliegen, daß eine Erlaubnis
des Zeicheninhabers, die beiden Zeichen in der angegriffenen
Weise zu benutzen, dann von der Zahlung einer angemessenen
Vergütung abhängig gemacht werden würde, wenn - wie nach der
Unterstellung des Berufungsgerichts für die Frage des
Schadenseintritts anzunehmen ist - die Gefahr bestände,
daß die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffenen
Zeichen als betriebliche Herkunftshinweise auffassen.

Die Wahrscheinlichkeit eines Schadens der gekennzeichneten
Art kann allerdings zu verneinen sein, wenn die Rechtsverletzung
von so kurzer Dauer und so geringer Intensität war, daß von
einer Verletzung der Interessen des Zeicheninhabers ernsthaft
nicht die Rede sein kann. So liegt es aber im Streitfall nicht.
Die Beklagte hat die beanstandeten Musterkarten und -bücher
unstreitig im

wesentlichen an alle der Branche angehörenden Betriebe ausgegeben und sie in deren Händen belassen, bis sie durch neue entsprechende Werbemittel abgelöst wurden. Die angegriffenen Bezeichnungen konnten daher für längere Zeit in einem verhältnismäßig breiten Kundenkreis ihre Wirkung tun.

Mit der Begründung, der Eintritt eines Schadens sei nicht wahrscheinlich gemacht, läßt sich die Abweisung der Klage hiernach nicht rechtfertigen.

III. Das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht im Ergebnis als zutreffend dar.

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann jedenfalls nach dem bisher festgestellten Sachverhalt nicht angenommen werden, die Beklagte habe die Zeichen Paola und Corrida nicht warenzeichenmäßig benutzt.

Das ausschließliche Recht am Warenzeichen richtet sich nur gegen dessen zeichenmäßige Benutzung (§ 15 WZG). Da das Wesen des Warenzeichens darin besteht, die Herkunft einer Ware aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen, geschieht die Benutzung einer Bezeichnung immer dann zeichenmäßig, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft, ein Zeichen der Unterscheidung von gleichen oder gleichartigen Waren anderer betrieblicher Herkunft erblicken können. Für die Annahme zeichenmäßiger Verwendung genügt es hierbei, wenn auch nur ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise zu dieser Vorstellung gelangt. Ob eine Bezeichnung in diesem Sinne "nach Art einer Marke" benutzt ist, kann naturgemäß jeweils nur unter Beachtung der besonderen Verhältnisse des Einzelfalls beurteilt

werden (BGH GRUR 1955, 484, 485 - Luxor/Luxus; GRUR 1961, 280, 281 - Tosca).

Von besonderer Bedeutung, wenn auch für sich allein nicht entscheidend, ist hierbei die äußere Form, wie die Bezeichnung verwendet wird, insbesondere ihre Hervorhebung. Handelt es sich um Bezeichnungen, die ihrer Natur nach als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe wirken können, so kommt allerdings die besondere Regelung des § 16 WZG in Betracht, die für diese Angaben einen größeren Bewegungsspielraum freihält. Bei Verwendung derartiger Angaben ist nicht schlechthin schon deshalb ein zeichenmäßiger Gebrauch zu bejahen, weil sie hervorgehoben erscheinen (BGH GRUR 1964, 71, 73 - personifizierte Kaffeekanne; Beschluß des erkennenden Senats vom 4. Oktober 1967 - Ib ZB 14/66 - Praliné -, zur Veröffentlichung bestimmt). Der maßgebende Grund hierfür besteht darin, daß insoweit der Verkehr in der Benutzung solcher Angaben nicht ungebührlich behindert werden soll und daß der Verkehr auch daran gewöhnt ist, sie zu Werbezwecken auf der Verpackung von Waren, auf Ankündigungen der Ware und ähnlichen Werbemitteln so augenfällig hervorgehoben anzutreffen, daß er sie auch bei flüchtiger Betrachtungsweise beachtet.

Die sog. Dessinbezeichnungen fallen jedoch nicht unter die durch § 16 WZG privilegierten Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben, denn sie sagen unmittelbar nichts über die Eigenschaften der Ware aus. Andererseits unterscheiden sie sich unter der Voraussetzung, daß sie eindeutig als Dessinbezeichnungen aufgefaßt werden, von Warenzeichen dadurch, daß sie nur zur Unterscheidung mehrerer von demselben Unternehmen angebotenen Warensorten voneinander dienen. Insoweit kommt es maßgeblich auf die in dem betreffenden Geschäftszweig bestehenden Gepflogenheiten sowie darauf an,

in welchem Zusammenhang die Bezeichnung dem angesprochenen Verkehrskreis gegenüber tritt. In manchen Branchen erfüllen diese Bezeichnungen üblicherweise die Funktion von Bestellzeichen für den Geschäftsverkehr zwischen dem Unternehmen und den Kunden, wobei sie neben oder an die Stelle von Bestellzahlen treten, die für sich allein erfahrungsgemäß nicht selten zu Irrtümern, Übermittlungsfehlern und dergl. führen können. In der Regel werden dafür Vornamen, geographische oder sonstige Sachbezeichnungen gewählt, die mit der Ware als solcher nichts zu tun haben. Bei der Frage, ob ihre Benutzung als warenzeichenmäßig im Sinne des § 15 WZG aufzufassen ist, muß aber im Interesse eines wirklichen Zeichenschutzes beachtet werden, daß die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise auch dahin gehen kann, daß eine Bezeichnung sowohl die einzelne Warensorte (Dessin) bezeichnen, als auch daneben auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe hinweisen soll. Nur wenn eine solche Bezeichnung nach den gesamten Umständen zweifelsfrei nicht als betriebliches Herkunftszeichen aufgefaßt wird, scheidet die Annahme zeichenmäßiger Benutzung im Sinne des § 15 WZG aus.

Um die Annahme zeichenmäßiger Benutzung zu verneinen, genügt es entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht ohne weiteres, daß die Bezeichnung - wie im Streitfall - in Verbindung mit einem stärker hervorgehobenen und außerdem bekannten Warenzeichen desselben Herstellers (hier: Skai) verwendet wird. Insoweit ist vielmehr auf die in der Tosca-Entscheidung genannten Beispiele aus verschiedenen Industriezweigen zu verweisen. Die Herausstellung eines unzweifelhaft als betriebliches Herkunftszeichen aufgefaßten Warenzeichens neben einer anderen Bezeichnung kann aber, zumal wenn diese ihrer Art nach als typische Dessinbezeichnung anzusehen ist, dazu beitragen, daß der Verkehr

diese als bloßes Bestellzeichen auffaßt. Das wird im allgemeinen jedoch nur dann anzunehmen sein, wenn die Verwendung von Bestellzeichen in dem betreffenden Geschäftszweig üblich ist und die Angabe den angesprochenen Verkehrskreisen von demselben Unternehmen im Rahmen einer Reihe in ähnlicher Weise angebrachter Bezeichnungen für verschiedene Sorten derselben Warenart gegenübertritt, wie dies namentlich bei dem Angebot von Bekleidung geschieht.

Wie es in dieser Beziehung auf dem hier fraglichen Warengbiet liegt, hat das Berufungsgericht aber nicht festgestellt. Das Revisionsgericht kann die Frage der warenzeichenmäßigen Benutzung daher nicht abschließend entscheiden. Bei erneuter Prüfung dieser Frage wird das Berufungsgericht berücksichtigen müssen, daß die Beklagte die beiden Bezeichnungen mehrfach in einem unmittelbaren drucktechnischen Zusammenhang mit ihrem Zeichen Skai verwendet hat, das Warenzeichencharakter trägt; es liegt deshalb nahe, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffenen Bezeichnungen zusammen mit dem Zeichen Skai als einheitliche Herkunftsbezeichnungen für bestimmte Waren aufgefaßt haben. Dafür kann ferner von Bedeutung sein, ob die Beklagte auch andere, ihrer Art nach ähnliche zusätzliche Warenbezeichnungen in vergleichbarer drucktechnischer Anordnung gegenüber denselben Verkehrskreisen nach Art eines Warenzeichens benutzt hat oder ob sie etwa diese weiteren zusätzlichen Warenbezeichnungen sich als Warenzeichen hat eintragen lassen. Bei Prüfung der Frage, ob warenzeichenmäßige Benutzung vorgelegen hat, muß schließlich, da die Klagezeichen nach dem unstreitigen Parteivorbringen nicht als schutzunwürdige Vorratszeichen gewertet werden können, von der Sachlage ausgegangen werden, die im Falle einer Benutzung der Klagezeichen

bestehen würde; es muß daher gefragt werden, ob die angesprochenen Verkehrskreise dann, wenn sie den Klagezeichen bereits begegneten, die angegriffenen Bezeichnungen in ihrer konkreten Verbindung mit dem Zeichen Skai als Herkunftshinweis auffassen können, oder zumindest der Gefahr unterliegen, auf irgendwelche Beziehungen zwischen den Parteien zu schließen.

2. Das klageabweisende Urteil kann bei dem gegenwärtigen Stand des Rechtsstreits auch nicht mit der von der Beklagten vorgetragenen Begründung aufrechterhalten werden, Kunstleder und Leder seien im zeichenrechtlichen Sinne nicht g l e i c h a r t i g e Waren. Das Warenzeichen Corrida ist für Oberleder eingetragen. Die Beklagte hat die Bezeichnung Corrida für einen nach Gebrauchszweck und Oberflächenbeschaffenheit dem Oberleder ähnlichen Kunststoff benutzt, der anscheinend insbesondere zur Herstellung von Koffern bestimmt und geeignet ist. Bei diesem Verwendungszweck kann nicht gesagt werden, daß die beiden Warenarten sich so fern ständen, daß die angesprochenen Verkehrskreise, sofern dieselbe Bezeichnung für beide benutzt wird, nicht zu der Annahme gelangen könnten, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb oder aus Betrieben, die miteinander in wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen stehen. Bei Prüfung dieser Frage wird das Berufungsgericht zwar zu beachten haben, daß die fraglichen Waren nur dem verarbeitenden Gewerbe angeboten werden, aber auch prüfen müssen, ob nicht auch die Klägerin Kunstleder herstellt und vertreibt, die in Vergleich zu setzenden Warenarten sich also auch hinsichtlich ihrer Herstellungsstätten nahe stehen.

3. Bei Bejahung der warenzeichenmäßigen Benutzung und der Warengleichartigkeit kann das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nicht in Abrede gestellt werden. Das Zeichen Corrida ist von der Beklagten identisch, das Zeichen Paolo nahezu identisch benutzt worden. Allerdings hat die Beklagte ihnen - ob in allen Fällen, steht noch nicht fest - ihr eigenes stark durchgesetztes Warenzeichen Skai hinzugesetzt. Das Berufungsgericht scheint der Auffassung zu sein, daß damit die Gefahr einer Irreführung über die betriebliche Herkunft der Waren ausgeschlossen sei, weil bei den angesprochenen Fachkreisen kein Zweifel darüber möglich sei, daß die von der Beklagten angebotenen Waren von dieser stammten. Dem kann nicht gefolgt werden. Allerdings erstreckt sich der Schutz des Warenzeichens, wenn es von einem Anderen identisch, aber nur in Verbindung mit nicht völlig zurücktretenden Zusätzen benutzt wird, auf die benutzte Form nur unter den Voraussetzungen des § 31 WZG (BGH GRUR 1961, 232, 233 - Hobby; Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht, 9. Aufl., § 31 Rdz. 10). Bei Warenzeichen, die als Phantasiebezeichnungen aufgefaßt werden und normale Kennzeichnungskraft besitzen - wie die hier fraglichen - wird die Verwechslungsgefahr aber in der Regel zu bejahen sein und zwar auch dann, wenn das hinzugefügte Zeichen Verkehrsgeltung für den Verletzer genießt (Baumbach-Hefermehl aaO Rdz. 32; PA MuW 1938, 431). Auch in dieser Frage muß überdies darauf abgestellt werden, wie sich die Lage bei normaler Benutzung der Klagezeichen darstellt (BGHZ 45, 173, 176 - Epigran; BGH GRUR 1961, 231 - Hapol). Alsdann läßt sich aber jedenfalls die Gefahr nicht ausschließen, daß die angesprochenen Kreise zu der Auffassung gelangen, die Klägerin benutze ihre Warenzeichen aufgrund wirtschaftlicher oder organisatorischer Beziehungen zur Beklagten,

oder umgekehrt. Insbesondere kann dann der Gedanke aufkommen, daß die Klägerin für Leder Narbungen oder Farben verwende, die von der Beklagten für ihre unter den Bezeichnungen Paola und Corrida vertriebenen Kunstleder-erzeugnisse entwickelt worden sind.

4. Der behauptete Schadensersatzanspruch ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht v o r - j ä h r t . Die Beklagte macht sich insoweit die von Baumbach-Hefermehl (Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 9. Aufl., Bd. II § 24 Rdz. 31) vertretene Auffassung zu eigen, auf den warenzeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch sei die Verjährungsvorschrift des § 21 UWG anzuwenden; dann wäre die Schadensersatzforderung bei Klageerhebung bereits verjährt gewesen. Dieser im Schrifttum ganz überwiegend abgelehnten Auffassung kann jedoch nicht beigetreten werden. Nicht jede schuldhaft begangene Warenzeichenverletzung stellt zugleich einen Wettbewerbsverstoß dar; insbesondere rechtfertigt ein bloß fahrlässiger Eingriff in ein fremdes Zeichenrecht noch nicht den Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens im Sinne des § 1 UWG. Sofern die Zeichenverletzung zugleich einen Wettbewerbsverstoß darstellt, liegt daher eine Häufung von Ansprüchen mit verschiedenen tatbestandlichen Voraussetzungen vor. Deshalb ist es angemessen, jeden Anspruch der für ihn geltenden Verjährung zu unterstellen. Da die Verletzung von Warenzeichenrechten eine unerlaubte Handlung im weiteren Sinne darstellt, ist daher für den zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungsvorschrift des § 852 BGB anzuwenden. Dagegen läßt sich nicht einwenden, daß der Ersatzanspruch aus einer Warenzeichenverletzung nur eine leichtere Schuldform voraussetzt, daß also, um zugleich einen Wettbewerbsverstoß zu begründen, in der Regel Vorsatz gegeben sein müsse. Es besteht kein

allgemeiner Grundsatz, daß Ansprüche aus schwererer Schuldform nicht früher verjähren können, als Ansprüche, die auch bei leichterem Verschulden gegeben sein können. Für die Bemessung der Verjährungsfrist können vielmehr andere Umstände maßgebend sein. Wenn die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche in der besonders kurzen Zeit von 6 Monaten verjähren, so beruht das wesentlich auf dem Bedürfnis, die der tatsächlichen Feststellung oft Schwierigkeiten bereitenden Wettbewerbsstreitigkeiten möglichst bald zum Austrag zu bringen und auf dem Gedanken, daß der Verletzer, wenn er das verletzende Verhalten endgültig aufgegeben hat, nach entsprechend kurzer Frist von der Gefahr befreit sein soll, von der unübersehbaren Zahl der nach dem Wettbewerbsgesetz Anspruchsberechtigten verklagt zu werden. Diese Gründe treffen auf Warenzeichenverletzungen jedenfalls nicht in vollem Umfang zu. Da ferner das Recht am Warenzeichen rechtssystematisch dem Namens- und Firmenrecht näher steht, die Ansprüche aus der Verletzung dieser Rechte aber zweifrei der dreijährigen Verjährungsfrist des § 852 BGB unterliegen, besteht kein hinreichender Anlaß, bei Warenzeichenverletzungen hiervon abzuweichen. Der Fall des Zusammentreffens wettbewerbsrechtlicher Ansprüche mit dem Anspruch aus Verletzung des Rechts am eingerichteten Gewerbebetrieb für den die kurze Verjährungsfrist des § 21 UWG maßgeblich ist (BGHZ 36, 252), liegt schon deshalb anders, weil dem Recht am eingerichteten Gewerbebetrieb nur lückenausfüllende Bedeutung zukommt.

5. Die Voraussetzungen für den Verwirkungseinwand sind nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten nicht gegeben. Die Klägerin hat die Beklagte unverzüglich und mit Erfolg zur Unterlassung der Benutzung aufgefordert; daß sie den Schadensersatzanspruch erst etwa ein Jahr danach erhoben hat, begründet keinesfalls die Verwirkung dieses Anspruchs.

IV. Auf die Revision der Klägerin mußte das angefochtene Urteil hiernach aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen war.

Krüger-Nieland

Pehle

Sprenkman

Mösl

Alff

t,
els-
r-
n-

h
b,
h