

12

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

2019 010

Ib. ZR. 54/63

URTEIL

Verkündet am

12. Februar 1965
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der H [REDACTED], Fabrik pharmazeutisch-kosmetischer Präparate Franz G [REDACTED] KG, M [REDACTED], G [REDACTED]-Straße [REDACTED], vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter Franz G [REDACTED] sen. und Albert B [REDACTED],
2. der Vertriebsgesellschaft Franz G [REDACTED] KG, M [REDACTED], G [REDACTED], G [REDACTED]-Straße [REDACTED], vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter Franz G [REDACTED] und Albert B [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerinnen,

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

gegen

die Ed. M [REDACTED] KG, F [REDACTED], H [REDACTED]
L [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter Gerhard S [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 1965 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Jungbluth, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Alff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 7. März 1963 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin und die Beklagte zu 1 stellen u.a. Tee in Portionsbeuteln her. Die Beklagte zu 1 bedient sich zum Vertriebe der Beklagten zu 2; die persönlich haftenden Gesellschafter beider Beklagten sind personengleich.

Für die Klägerin, eine bekannte Teefirma, sind u.a. folgende Warenzeichen eingetragen:

1. das Wortzeichen Nr. 483 866,
"M [REDACTED]-Tee im Nu", am 24. März 1936,
2. das Wort-Bildzeichen Nr. 655 300,
"M [REDACTED] im Nu", am 25. März 1954.

- 3 -

Die Beklagten stellen her und vertreiben u.a. einen "H [REDACTED] Nr. 5 Bronchial-Tee" mit dem zusätzlichen Aufdruck "im Nu".

In einem Vorprozeß zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1 ist dieser durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Januar 1961 auf Grund der in bildlicher Hinsicht gegebenen Verwechslungsgefahr mit dem Warenzeichen Nr. 655 300 der Klägerin untersagt worden (BGH GRUR 1961, 343 - M [REDACTED]-Tee), auf Verpackungen oder Umhüllungen, in der Werbung oder im sonstigen geschäftlichen Verkehr die Worte "im Nu" für Bronchialtee in der Weise zu verwenden, daß diese Worte in einem schwarzen oder farbigen, schräg von links unten nach rechts oben verlaufenden Rechteck oder auch ohne eine solche Umrahmung herausgestellt werden, insbesondere wenn sie in der nachfolgenden Ausführungsform verwendet werden:

es folgt die Abbildung des damals von der Beklagten verwendeten Beutels mit dem Aufdruck der Worte "im Nu" im Rechteck.

Der weitergehende Antrag der Klägerin, der Beklagten zu 1 schlechthin zu verbieten, die Worte "im Nu" für Bronchialtee warenzeichenmäßig zu benutzen, ist abgewiesen worden. In den Entscheidungsgründen ist die Beklagte zu 1 darauf hingewiesen worden, daß bei der künftigen Ausgestaltung ihrer Werbung eine eindeutige Abstandnahme von der bisherigen Werbeart notwendig sein werde.

Gegenstand des Vorprozesses waren zwei sich geringfügig unterscheidende Aufdrucke auf den Beuteln und in der



Werbung der Beklagten zu 1. Auf den Beuteln und in der Werbung befand sich rechts unterhalb des Aufdruckes "Hermes Nr. 5 Bronchial-Tee" die seitliche Abbildung einer weißen Tasse nebst Untertasse, in welche von links unten her in der einen Ausführungsform das die Worte "im Nu" tragende Rechteck hineinragte, während bei der anderen Ausführungsform diese Umrahmung der Worte "im Nu" fehlte. Nunmehr verwenden die Beklagten Beutel, bei denen sich unter dem gleichen Aufdruck an gleicher Stelle die Abbildung der weißen Tasse in so vergrößerter Form befindet, daß die Worte "im Nu" in einer gegenüber der früheren Form geringfügigen Vergrößerung waagrecht innerhalb der Tasse stehen.

Die Klägerin erblickt in der neuen Packung der Beklagten einen Verstoß gegen die Vorschriften der §§ 15, 24, 31 WZG, §§ 1, 3 UWG, §§ 823, 826, 1004 BGB. Sie hat beantragt, den Beklagten die Verwendung der Worte "im Nu" als Warenbezeichnung für Bronchial-Tee, hilfsweise die Verwendung dieser Worte in der Werbung in nachstehender Ausführungsform zu untersagen, die durch Beifügung der Abbildung der neuen Aufmachung des Beutels gekennzeichnet ist. Ferner begehrt sie Rechnungslegung, hilfsweise Auskunftserteilung sowie die Feststellung, daß die Beklagten zum Schadensersatz verpflichtet sind. Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe von dieser Ausgestaltung der Teebeutel erst kurz vor Klageerhebung durch ihre Vertreter erfahren. Das Verhalten der Beklagten zu 1 sei im Hinblick auf ihre im Urteil des Bundesgerichtshofs hervorgehobene Verpflichtung, von ihrer alten Werbung deutlich abzurücken, besonders rücksichtslos. Die Beklagte zu 2 habe von diesem Urteil ebenfalls Kenntnis erhalten, da sie in Personalunion mit der Beklagten zu 1 betrieben werde.

Die Beklagten haben zur Begründung ihres Klagabweisungsantrags geltend gemacht, seit Oktober 1959 werde nur der neue, nunmehr beanstandete Teebeutel verwendet, von dem bereits rd. 13 1/2 Millionen Stück vertrieben worden seien. Da für die Beutel andere Farben gewählt seien, da das Rechteck um die Worte "im Nu" und auch deren Schrägstellung weggefallen sei, seien alle Merkmale vermieden, aus denen der Bundesgerichtshof eine Verletzung des "arenzeichens der Klägerin hergeleitet habe.

Im übrigen habe die Klägerin etwaige Ansprüche verwirkt, da sie die neue Verpackung von Oktober 1959 bis Januar 1962 ohne Abmahnung hingenommen habe.

Gegenüber dem Schadensersatzanspruch werde die Einrede der Verjährung erhoben, da die Verjährungsfrist nach § 21 UWG sechs Monate betrage.

Das Landgericht hat die Beklagten wie folgt verurteilt:

1. Den Beklagten wird unter Strafandrohung untersagt, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in nachstehender Ausführungsform
folgt Abbildung der neuen Verpackung
die Worte "im Nu" zu verwenden.
2. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Angabe der Lieferzeiten, Liefermengen und Lieferpreise Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang in nicht rechtsverjährter Zeit (d.h. für die Beklagte zu 1 seit dem 17. Mai 1959, für die Beklagte zu 2 seit dem 18. Mai 1959) Bronchialtee unter Zuwiderhandlung gegen Ziffer 1 in Verkehr gebracht worden ist.
3. Es wird festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen durch die Zuwiderhandlung gegen Ziffer 1 in nicht rechtsverjährter Zeit entstandenen Schaden zu ersetzen.

Im übrigen ist die Klage abgewiesen worden. Die Kosten des Rechtsstreits sind zu 1/3 der Klägerin, zu 2/3 den Beklagten auferlegt worden.

Die Berufung der Beklagten ist zurückgewiesen worden.

Mit der Revision, um deren Zurückweisung die Klägerin bittet, verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf völlige Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Die Revision hat in der mündlichen Verhandlung bemängelt, daß das Berufungsgericht es unterlassen habe zu prüfen, ob für die gegenwärtige Klage im Hinblick auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Januar 1961 (GRUR 1961, 343) ein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Diese Frage sei zu verneinen.

Diese Rüge ist nicht begründet. Durch das Urteil im Vorprozeß ist der Beklagten zu 1 eine bestimmte Art der Verwendung der Worte "im Nu" zur Warenkennzeichnung verboten worden. Es ist zwar anerkannt, daß von der Rechtskraftwirkung eines auf die konkrete Verletzungsform abgestellten Unterlassungsurteils auch solche Änderungen erfaßt werden, die den Kern der Verletzungsform unberührt lassen und sich innerhalb der durch Auslegung zu ermittelnden Grenzen des Urteils halten (BGH GRUR 1954, 70, 72 - Rohrbogenwerk). Da aber die Beklagten im vorliegenden Rechtsstreit das Recht, die neue Aufmachung ihres Teebeutels verwenden zu dürfen, gerade mit der Begründung für

sich in Anspruch nehmen, daß diese Ausführungsform nicht unter das Verbot des früheren Urteils falle, ist die Klägerin nicht gehindert gewesen, statt auf dem Wege nach § 890 ZPO, in Klagewege vorzugehen.

II. Das Berufungsgericht hält die vom Landgericht ausgesprochene Verurteilung zur Unterlassung sowohl gemäß § 1 UWG als auch gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB für begründet. Es geht davon aus, daß die nunmehr von den Beklagten verwendete Ausgestaltung des Teebeutels für sich allein zwar keine wettbewerbswidrige Handlung im Sinne des § 1 UWG darstelle. Gleichwohl liege ein Verstoß gegen diese Gesetzesbestimmung vor. Denn nach anerkannter Rechtsprechung (BGH GRUR 1958, 86 - Ei-foin; 1957, 348 - Klasen-Möbel) könne die Fortwirkung einer unzulässigen Werbeangabe dazu führen, auch eine neue - an sich zulässige - Werbeangabe dann als sittenwidrig anzusehen, wenn sie sich so stark an die inzwischen aufgegebene unzulässige Werbung anlehne, daß die Gefahr bestehe, beim flüchtigen Betrachter würden Erinnerungen an die frühere unzulässige Werbung hervorgerufen. Ein solcher Fall liege hier vor, weil die Gestaltung des neuen Aufdrucks auf den Teebeuteln der Beklagten keinen ausreichenden Abstand von der diesor im Vorprozeß untersagten Werbemaßnahme aufweise.

Die Revision stellt zur Nachprüfung, ob die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Nachwirkung unrichtiger Werbeangaben im Rahmen des § 3 UWG auch auf Fälle der Verletzung gewerblicher Kennzeichnungsrechte ausgedehnt werden dürfe.

1. Der Revision ist zuzugeben, daß im Streitfall Bedenken gegen die Anwendbarkeit des § 1 UWG bestehen. Diese beruhen jedoch nicht auf den von der Revision angegebenen Gründen, sondern darauf, daß das Berufungsurteil keinerlei tatsächliche Feststellungen enthält, die einen Anhaltspunkt dafür bieten könnten, daß etwa aus dem Umfang der Verwendung der Aufmachung der Teebeutel, die den Gegenstand des früheren Prozesses bildete, oder aber aus anderen Gründen ü b e r h a u p t eine Nachwirkung zu besorgen sei. Gleichwohl ist die Rüge nicht entscheidungserheblich. Denn die von den Vorinstanzen ausgesprochene Verurteilung der Beklagten ist bereits nach §§ 24, 31 WZG gerechtfertigt, so daß es einer Prüfung, ob außerdem die Voraussetzungen für eine Anwendung der Vorschrift des § 1 UWG gegeben sind, nicht bedarf.

2. Das Berufungsgericht hat die Frage, ob der Klägerin w a r e n z e i c h e n r e c h t l i c h e Ansprüche zustehen, nicht erörtert. Das Landgericht hat dies im Verhältnis der Klägerin zu der Beklagten zu 1 mit der Begründung verneint, daß solchen Ansprüchen die Einrede der Rechtskraft entgegenstehe, weil der Bundesgerichtshof im Vorprozeß die Klage auf gänzliche Unterlassung der Benutzung der Worte "im Nu" abgewiesen habe und das Landgericht daher daran gebunden sei, daß ein warenzeichenrechtlicher Unterlassungsanspruch nicht begründet sei. Diese Beurteilung traf jedoch einmal deshalb nicht zu, weil Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ein anderer Sachverhalt, nämlich die nunmehrige Aufmachung des von der Beklagten zu 1 verwendeten Teebeutels ist. Zum anderen ist im Vorprozeß die Verurteilung dieser Beklagten aus warenzeichenrechtlichen Gründen, nämlich wegen Verletzung des Klagezeichens Nr. 655 300 unter Beschränkung auf die damals

von ihr benutzten Verletzungsformen erfolgt, während nur der darüber hinausgehende Klageantrag abgewiesen worden ist, der Beklagten zu 1 schloechthin j e d e warenweibenhäßige Verwendung der beiden Worte zu untersagen.

Da der Bundesgerichtshof im Vorprozeß die Verwechslungsgefahr in b i l d l i c h e r Hinsicht zwischen dem Klagezeichen Nr. 655 300 und der damals beanstandeten Aufmachung der Beklagten zu 1 bejaht hat, hätte es daher nahegelegen, daß die Vorinstanzen zunächst geprüft hätten, ob der von den Beklagten nunmehr verwendete Aufdruck ebenfalls mit diesem Klagezeichen in bildlicher Hinsicht verwechslungsfähig ist. Das gilt um so mehr, als die Klage entgegen der Ansicht der Revision von Anfang an in erster Linie auf die Vorschriften des Warenzeichengesetzes gestützt worden ist. Da für diese Prüfung eine weitere Tatsachenfeststellung nicht erforderlich ist, erübrigte sich eine Zurückverweisung. Der Senat konnte vielmehr in der Sache selbst entscheiden.

3. Die bildliche Wirkung des Klagezeichens wird, wie der Bundesgerichtshof im Vorprozeß festgestellt hat (vgl. GRUR 1961, 345, 346 zu b), vorwiegend dadurch bestimmt, daß der Bestandteil "im Hu" eine besondere bildliche Ausgestaltung erhalten hat. Diese Worte heben sich von dem in Frakturschrift wiedergegebenen Wort "Heßner" dadurch auffällig ab, daß sie in einer einprägsamen Schreibschrift wiedergegeben und von einem Rhombus umrahmt sind und daß sie ferner in einer schräg von unten nach oben verlaufenden Richtung angeordnet sind.

In der angegriffenen Aufmachung der Beklagten ist ebenfalls der Bestandteil "H  Nr. 5 Bronchial-See"

in Frakturschrift wiedergegeben. Hiervon heben sich die darunterstehenden Worte "im Nu" ebenfalls dadurch ab, daß sie in Schreibschrift gehalten sind. Ihre Wirkung wird ferner dadurch hervorgehoben, daß sie in den Schattenriß der Tassenform gesetzt sind und hierdurch gleichsam eine Umrahmung erhalten, die den Blick auf sich zieht. Diese Übereinstimmungen mit dem Klagezeichen lassen die Wirkung der Worte "im Nu" in dem von den Beklagten verwendeten Aufdruck aber so hervortreten, daß angesichts des flüchtigen Eindrucks, den der Betrachter des Klagezeichens von diesem in Erinnerung behalten hat, die Gefahr nicht auszuschließen ist, er werde beim Anblick des beanstandeten Aufdrucks zu der Annahme verleitet, es handele sich um Waren der Klägerin. Da erfahrungsgemäß der Erinnerungseindruck weitgehend durch die Übereinstimmungen, weniger aber durch die Unterschiede geprägt wird, ist allein die Tatsache, daß die Worte "im Nu" in der jetzigen Aufmachung der Beklagten nicht schräg stehen, nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Da die Beklagten die Worte "im Nu" auch zeichenmäßig benutzen, erweist sich die Verurteilung des Landgerichts zur Unterlassung nach dem Hilfsantrag der Klägerin gemäß §§ 24, 31 WZG als begründet.

III. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden der Beklagten hat das Berufungsgericht bejaht, wobei es von seinem Standpunkt aus mit Recht von den Voraussetzungen des § 1 UWG ausgegangen ist. Es hat angenommen, die Beklagten hätten mindestens bedingt vorsätzlich, auf jeden Fall aber fahrlässig gehandelt, indem sie ihre beanstandete Werbung nur so geringfügig abänderten, daß bei einem unvoreingenommenen Betrachter Erinnerungen an die

frühere Werbung hervorgerufen werden mußten. Das gelte um so mehr, als beiden Beklagten das Urteil des Vorprozesses bekannt gewesen sei, in dessen Entscheidungsgründen die Beklagte zu 1 ausdrücklich darauf hingewiesen worden sei, daß sie mit ihrer neuen Werbung einen eindeutigen Abstand von der bisherigen Werbung halten müsse.

1. Die Revision beanstandet diese Beurteilung, weil nach dem Urteilstenor im Vorprozeß nur eine bestimmte Art der Verwendung der Worte "im Nu" untersagt worden, dagegen nicht verlangt worden sei, daß das gesamte Packungsbild eine völlig neue Gestaltung erfahren müsse. Unter diesen Umständen sei daher ein Verschulden zu verneinen. Diese Auffassung übersieht, daß es nach der ständigen Rechtsprechung auf die Wirkung des Gesamteindrucks sowohl einer Bezeichnung als auch einer Werbemaßnahme ankommt. Auf welche Weise die Beklagten eine eindeutige Abstandnahme von der bisherigen unzulässigen Werbung hätten durchführen können, konnte ihnen durch das Urteil nicht vorgeschrieben werden, da dieses sich nur auf das Verbot der beanstandeten Form richten durfte. Es blieb den Beklagten überlassen, ob sie die eindeutige Abstandnahme in der Weise erzielten, daß sie entweder die beanstandeten Worte gänzlich fortließen, oder dadurch, daß sie diese in ihrer Wirkung in den Hintergrund treten ließen, indem ihre Herausstellung entweder durch eine Veränderung der sie unmittelbar wiedergebenden Mittel oder aber dadurch vermieden wurde, daß das übrige Packungsbild entsprechend abgewandelt wurde. Da in den Entscheidungsgründen des vorangegangenen Urteils ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer eindeutigen Abstandnahme von der bisherigen Werbeart hingewiesen worden ist, ist die Annahme eines Verschuldens seitens des Berufungsgerichts auch unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 WZG rechtlich unbedenklich.

2. Da Warenzeichenverletzungen unerlaubte Handlungen im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB sind und da das Warenzeichengesetz keine Verjährungsvorschriften enthält, richtet sich die Verjährung nach § 852 BGB, wie das Berufungsgericht, wenn auch mit anderer Begründung, so doch im Ergebnis mit Recht angenommen hat.

IV. Den von den Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand hat das Berufungsgericht nicht durchgreifen lassen. Es hat diese Frage zwar unter der Voraussetzung geprüft, daß die Klageansprüche aus § 1 UWG begründet seien. Dies ist jedoch nicht entscheidungserheblich, weil die für die Verwirkung von warenzeichenrechtlichen Ansprüchen geltenden Rechtsgrundsätze regelmäßig die gleichen sind, die gegenüber wettbewerblichen Ansprüchen anzuwenden sind und weil die vorliegende Fallgestaltung im übrigen keine Besonderheiten aufweist.

Zur Begründung seiner Auffassung führt das Berufungsgericht aus, daß die Beklagten mindestens nach Erlaß des Urteils im Vorprozeß am 21. Januar 1961 mit bedingtem Vorsatz gehandelt hätten und daher bösgläubig gewesen seien. Bei dieser Sachlage reiche aber der Ablauf eines Jahres bis zu der von der Klägerin ausgesprochenen Abmahnung nicht aus, um hierin eine Billigung des Verhaltens der Beklagten durch die Klägerin zu erblicken. Es sei vielmehr anzunehmen gewesen, daß die Klägerin zunächst einmal abgewartet habe, ob die Beklagten sich von sich aus an die im Urteil gezogenen Grenzen ihrer Werbung halten wollten.

Die Revision beanstandet zunächst, das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, daß die Klägerin die nunmehr beanstandeten Packungen schon vor Verkündung des Revisions-

urteils im Vorprozeß gekannt habe. Abgesehen davon, daß die Beklagten in beiden Rechtszügen nur Beweis dafür angetreten haben, daß die Klägerin von der neuen Packung spätestens in der damaligen mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht Kenntnis erhalten habe, kommt es auf eine etwaige frühere Kenntnis deshalb nicht an, weil der Zeitpunkt, von dem ab ein Schweigen der Klägerin als Billigung des gegnerischen Verhaltens aufgefaßt werden könnte, dennoch erst die Verkündung des Urteils im Vorprozeß wäre. Das Landgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, daß die Klägerin, der überdies eine Klageerweiterung in der Revisionsverhandlung versagt gewesen sei, zunächst habe abwarten müssen, ob überhaupt ihr Unterlassungsbegehren im Vorprozeß begründet sei.

Unbegründet ist schließlich auch die Rüge der Revision, daß dann, wenn von einer Kenntniserlangung erst in der mündlichen Revisionsverhandlung auszugehen sei, das Berufungsgericht den seitdem bis zur Abmahnung verstrichenen Zeitraum von einem Jahr als nicht ausreichend angesehen habe. Wenn die Beziehungen der Parteien sich so verschlechtert hätten, daß zwischen ihnen ein Rechtsstreit schwebte, so müsse angenommen werden, daß die Klägerin eine neue Werbeaktion nicht als Eingriff in ihre Rechte betrachte, wenn sie nicht sogleich eine Verwarnung ausspreche. Die Revision übersieht, daß im Gegensatz zu dem Sachverhalt, der von ihr in Bezug genommenen Bleiarbeiter-Entscheidung zugrunde lag (BGH GRUR 1963, 478), im Streitfall in Anbetracht der kurzen Zeit, seit der die Beklagten die neue Aufmachung führten, es schon an der Voraussetzung fehlt, daß sie einen wertvollen Besitzstand hieran erlangt hatten. Hinzu kommt, daß sie im Gegensatz zu jenem Fall jedenfalls mit bedingtem Vorsatz in die Rechte der Klägerin einge-

griffen haben. Es bedurfte daher aus diesem Grunde eines längeren Zeitraumes, bis sie zu der Ansicht gelangen durften, die Klägerin werde die neue Aufmachung der Teebeutel nicht beanstanden, als es der Fall gewesen wäre, wenn sie die neue Aufmachung redlich in Benutzung genommen hätten. Unter diesen Umständen ist es aber rechtlich bedenkenfrei, wenn das Berufungsgericht den Zeitraum von einem Jahr nicht als ausreichend angesehen hat, um die Beklagten in den berechtigten Glauben zu versetzen, ihr Verhalten werde von der Klägerin nicht beanstandet.

Nach alledem war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Jungbluth

Sprenkmann

Mösl

Alff