

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja zu a)

BGB §§ 675, 276 Ci

M u s c h i - B l i x

- a) Zur Pflicht des mit der Anmeldung eines Warenzeichens beauftragten Patentanwalts, nach dem Bestehen entgegenstehender älterer eingetragener Warenzeichen zu forschen.
- b) Zur Berechnung des Schadens, der dem Auftraggeber durch vergeblich aufgewandte Kosten für die Vorbereitung der Benutzung des Warenzeichens entstanden ist.

BGH, Urt. v. 8. Oktober 1969 - I ZR 149/67 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 149/67

URTEIL

Verkündet am
8. Oktober 1969
Werner,
Justizobersekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Fabrikanten Waldemar A [REDACTED], [REDACTED] R [REDACTED],
H [REDACTED] Straße [REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

die Patentanwaltswitwe Hertha Z [REDACTED], [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED],
W [REDACTED] [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

13

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 1969 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkman, Alff und Dr. Girisch für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 15. Juni 1967 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsrechtszuges, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

I. Der Kläger suchte am 6. Juli 1962 den inzwischen verstorbenen Ehemann der Beklagten, einen Patentanwalt (im folgenden als Beklagter bezeichnet), in dessen Büro auf und bat um eine allgemeine Auskunft darüber, wie weit man seine Idee, Katzenmilch in Trockenform in Portionspackungen herzustellen, schützen lassen könne. Das vom Kläger für dieses Erzeugnis zunächst in Aussicht genommene Wortzeichen "Katamilk" ließen die Parteien in dieser Besprechung fallen. Der Beklagte erläuterte anschließend dem Kläger die Möglichkeiten eines patentrechtlichen und warenzeichenrechtlichen Schutzes in einem Schreiben vom 9. Juli 1962. Dabei schlug er auch die Anmeldung eines Wort- und Bildzeichens vor.

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Nach weiterem Schriftwechsel, in dem der Beklagte unter anderem riet, die Ausgestaltung der Packung, gegebenenfalls unter vorläufiger Weglassung des Katzenbildes, bereits zu entwerfen, meldete der Beklagte das Wortzeichen "Muschi-Blix" am 13. Juli 1962 zur Eintragung beim Deutschen Patentamt an.

Am 24. Juli 1962 erteilte der Beklagte dem Kläger zwei Rechnungen, die seiner Auffassung nach für diesen erkennen ließen, daß hinsichtlich des W o r t z e i c h e n s Muschi-Blix keine Nachforschung nach entgegenstehenden älteren Warenzeichen stattgefunden hatte.

Hinsichtlich des Katzen-B i l d z e i c h e n s korrespondierten die Parteien weiter. Am 14. November 1962 meldete der Beklagte auch dieses Zeichen an und berichtete dem Kläger darüber mit dem Hinweis:

"... Die Benutzung des Zeichens wird zweckmäßig erst stattfinden, wenn wir die Eintragung erreicht haben, damit wir nicht mit der Fa. H[REDACTED]'s S[REDACTED] AG in Kollision kommen."

Nachdem das Erzeugnis des Klägers am 29. Oktober 1962 behördlich genehmigt worden war, traf der Kläger Vorbereitungen für den Vertrieb der Ware unter dem angemeldeten Zeichen (Wort- und Bildzeichen). Im März 1963 kam das Erzeugnis auf den Markt.

Mit Schreiben vom 24. Juli 1963 wies die Firma Q[REDACTED] N[REDACTED] GmbH den Kläger auf das für sie eingetragene Warenzeichen Nr. 759 577 "Muschi" hin, das für gleichartige Waren auf die Anmeldung vom 25. April 1961, bekanntgemacht am 15. September 1961 im Warenzeichenblatt I Nr. 17 (1961),

am 21. März 1962 in die Warenzeichenrolle eingetragen worden war; die Eintragung war am 15. Mai 1962 im Warenzeichenblatt II Heft Nr. 9 (1962) veröffentlicht worden.

II. Der Kläger begehrt vom Beklagten Schadensersatz wegen schuldhaft vertragswidriger Beratung hinsichtlich der Anmeldung und Verwendung des Wortzeichens "Muschi-Blix".

Aufgrund des Verwarnungsschreibens der Firma Q [REDACTED] hatte der Beklagte dem Kläger vorsorglich geraten, das Wort "Muschi" nicht ohne Einwilligung der Inhaberin des älteren Zeichens zu verwenden, obwohl er der Meinung sei, daß deren Zeichen als Bestimmungsangabe nicht eintragungsfähig gewesen wäre. Es sei zu überlegen, einen Löschungsrechtsstreit anzustrengen; dessen Ausgang sei allerdings nicht vorauszu- sehen. Der Kläger hatte geantwortet, wegen der aufgewandten Kosten von etwa 80 000 DM sei eine Änderung des Zeichens nicht mehr möglich.

Am 24. September 1963 ist das Wortzeichen "Muschi-Blix" unter Nr. 777 575 in die Zeichenrolle eingetragen worden, nachdem der Kläger sich auf den Rat eines anderen Patentanwalts gegenüber der Firma Q [REDACTED] verpflichtet hatte, ab September 1963 das Zeichen nicht mehr zu verwenden.

III. Das Eintragungsverfahren hinsichtlich des Bildzeichens lief weiter; es waren Widersprüche erhoben worden. Schließlich schrieb der Kläger dem Beklagten am 14. Februar 1964:

"Der Umsatz des Artikels "Muschi-Blix" Katzentrunk entspricht leider nicht meinen Erwartungen und ich beabsichtige, die Herstellung und den Verkauf dieses Artikels einzustellen.

Leider ist es so, daß dieser Artikel nur mit außergewöhnlich großen Geldmitteln insbesondere Fernsehreklamen eingeführt werden kann. Der Groß- und Einzelhandel sehen sich nicht in der Lage einen neuen Artikel einzuführen und verkauft nur, wenn er von Kunden verlangt wird. Ich müßte also den Verbraucher ansprechen. Dieses können sich nur Konzerne mit Mitteln leisten, welche sonst das Finanzamt bekommt.

Obwohl ich tausende von kg Milchpulver gleicher Qualität wöchentlich an die Landwirtschaft mit großem Erfolg verkaufe, also durch meine Vertreter die Verbraucher anspreche, ist nun mal Tatsache, daß der gleiche Artikel, wenn man ihn über den Einzelhandel und Großhandel vertreiben will, enorme Einführungskosten verursacht. Dieses kann ich mir bei einer Fernsehdurchsage, welche ca. 8.000,-- bis 12.000,--, also in der Woche 100 000,-- DM nicht leisten."

IV. Der Kläger hat behauptet, er habe den Beklagten schon in der Besprechung vom 6. Juli 1962 und sodann erneut mit dem Schreiben vom 10. Juli 1962 beauftragt zu prüfen, ob das Wortzeichen "Muschi-Blix" möglich sei. Eine einfache Anfrage des Beklagten bei der Treuhandstelle des Reichspatentamts in Berlin würde das ältere entgegenstehende Zeichen "Muschi" zutage gefördert haben. Dann aber wäre es zu den vergeblich aufgewandten Kosten für die das Wortzeichen "Muschi-Blix" enthaltenden Verpackungen, sowie zu den sonstigen Kosten der Vorbereitung des Vertriebes nicht gekommen.

Der Kläger hat den Schaden im einzelnen aufgegliedert und mit der Klage beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an ihn
64 699,40 DM nebst 8 % Zinsen seit dem
21. Oktober 1964 zu zahlen.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Er hat bestritten, einen mündlichen oder schriftlichen Auftrag dahin erhalten zu haben, das Wortzeichen "Muschi-Blix" auf Kollisionen mit älteren Rechten hin zu prüfen. Das Schreiben vom 10. Juli 1962 beziehe sich insoweit nur auf das in Aussicht genommene Bildzeichen, bei dem mit Widersprüchen älterer Zeicheninhaber gerechnet worden sei. Im übrigen habe der Kläger ihm völlig freie Hand gelassen, so daß die sofortige Anmeldung des Wortzeichens gerechtfertigt gewesen sei. Die in diesem Zeitpunkt dem Beklagten vorliegende Dokumentation würde das Bestehen des älteren Zeichens Muschi aber nicht haben ersehen lassen. Weitere Nachforschungen hätte er als undurchführbar ablehnen dürfen. Pflicht des Patentanwalts sei in derartigen Fällen nur, vorläufig nach identischen älteren Zeichen zu suchen, um völlig aussichtslose Anmeldungen zu vermeiden. Gerade das durch die Anmeldung ausgelöste Eintragungsverfahren sei aber geeignet, entgegenstehende Rechte festzustellen. Überdies sei das ältere Zeichen nicht eintragungsfähig gewesen; der Kläger habe sich daher seinen Schaden selbst zuzuschreiben, weil er sich dem Unterlassungsbegehren der Firma Q. [REDACTED] ohne Grund gebeugt habe. Der Kläger habe auch insofern voreilig gehandelt, als er trotz entgegenstehender Hinweise das Wortzeichen schon vor seiner Eintragung in Benutzung genommen habe. Ihm, dem Beklagten, sei ferner die Absicht des Klägers, seine Ware schon im Frühjahr 1963 auf den Markt zu bringen, verborgen geblieben; auch von den Vorbereitungskosten habe er nichts gewußt. Im übrigen ergebe sich aus dem Schreiben des Klägers vom 14. Februar 1964, daß der behauptete, der Höhe nach bestrittene Schaden allein dadurch entstanden sei, daß dem Kläger die für die Werbung erforderlichen Mittel gefehlt hätten. In jedem Falle aber treffe den Kläger ein so über-

wiegendes Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, daß eine Ersatzpflicht des Beklagten entfalle.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das unter Beweis gestellte Vorbringen des Klägers, er habe schon am 6. Juli 1962 mündlich einen Nachforschungsauftrag erteilt, hat es als verspätet zurückgewiesen.

Mit der hiergegen erhobenen Berufung hat der Kläger sich unter anderem gegen die teilweise Zurückweisung seines Vorbringens gewandt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung entsprechend dem Antrag des Beklagten zurückgewiesen. Mit der Revision, um deren Zurückweisung die Rechtsnachfolgerin des Beklagten bittet, verfolgt der Kläger seinen Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht läßt dahingestellt, ob dem beklagten Patentanwalt schon in der Besprechung der Parteien vom 6. Juli 1962 der Auftrag erteilt worden ist, in bezug auf das vom Kläger noch zu findende und am 10. Juli 1962 dem Beklagten mitgeteilte Wortzeichen (Muschi-Blix) nach etwa entgegenstehenden älteren Rechten zu forschen und den Kläger von solchen Rechten zu unterrichten. Maßgebend sei insoweit das spätere Schreiben des Klägers vom 10. Juli 1962, in dem dieser dem Beklagten keinen bestimmten Weg zur Erreichung eines Zeichenschutzes für dieses Wortzeichen vorgeschrieben habe.

Daß das Berufungsgericht hiermit wegen des Inhalts des Auftragsvertrages entscheidend auf das Schreiben des Klägers abgestellt hat, ist rechtlich nicht angreifbar,

weil das Berufungsgericht davon ausgehen konnte, daß der Kläger in dem Schreiben den Umfang des dem Beklagten erteilten Auftrages maßgeblich zum Ausdruck gebracht hat oder doch der Beklagte das Schreiben in diesem Sinne auffassen durfte.

II. Das Schreiben vom 10. Juli 1962 legt das Berufungsgericht unter Berücksichtigung der Umstände des Falles dahin aus, der Kläger habe damit dem Beklagten überlassen, nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen vorzugehen. Pflichtgemäßes Ermessen umfasse zwar nicht nur die Prüfung der Eintragungsfähigkeit des Zeichens daraufhin, ob der Eintragung absolute Hindernisse im Sinne des § 4 WZG entgegenstanden; der Patentanwalt müsse vielmehr normalerweise auch prüfen, ob der Anmeldung ältere Zeichen entgegenstehen. Der Beklagte selbst habe hier eine solche Prüfung nicht vorgenommen; er habe weder in dem ihm zur Verfügung stehenden Warenzeichenlexikon und in den sonstigen dafür in Frage kommenden Nachschlagewerken unter dem Stichwort "Muschi" nachgesucht, noch habe er sich an die Treuhandstelle "Reichspatentamt Berlin" gewandt, durch die er möglicherweise auf das ältere Zeichen "Muschi" aufmerksam geworden wäre. Gleichwohl habe der Beklagte nicht gegen seine vertragliche Pflicht zur Ermittlung älterer entgegenstehender Rechte verstoßen. Der Kläger habe dem Beklagten nämlich "völlig freie Hand" gelassen. Deshalb sei der Beklagte berechtigt gewesen, das Wortzeichen s o f o r t a n z u m e l d e n und etwa entgegenstehende Rechte im Rahmen des Eintragungsverfahrens zu ermitteln. Damit habe er seiner Pflicht zur Ermittlung entgegenstehender älterer Zeichen genügt, denn das Eintragungsverfahren sei objektiv geeignet, entgegenstehende Rechte in Erfahrung zu bringen, und zwar in der Regel ebenso sicher wie das durch katalogmäßige

Nachsuchung versucht werden könne, denn grundsätzlich könne damit gerechnet werden, daß Inhaber älterer Zeichen ihre entgegenstehenden Rechte durch Widerspruch oder Unterlassungsaufforderung geltend machen.

1. Soweit das Berufungsgericht den Inhalt des Vertrages durch Auslegung dahin bestimmt hat, daß der beklagte Patentanwalt auch das Vorhandensein älterer entgegenstehender Warenzeichenrechte habe prüfen und hierbei nach pflichtgemäßem Ermessen habe vorgehen müssen, ist ihm beizutreten. Der Beklagte hatte es übernommen, den Kläger bei der Erlangung von Warenzeichenschutz zu beraten und bei dessen Herbeiführung sachgemäß mitzuwirken. Es handelte sich um einen Dienstvertrag, der auf eine Geschäftsbesorgung gerichtet war. Der Umfang der vom Patentanwalt im Rahmen eines solchen Dienstvertrages übernommenen Pflichten ist unter Berücksichtigung der Umstände des Falles durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Wendt, Warenzeichenfibel, 1954 S. 61 f). So kann eine Beschränkung der dem Patentanwalt obliegenden Prüfungspflichten sich dann ergeben, wenn der Patentanwalt ausreichende Sach- und Rechtskunde auf dem Gebiete des Warenzeichenrechts bei dem Auftraggeber voraussetzen darf, wie etwa, wenn Auftraggeber ein Unternehmen mit sachkundig besetzter Warenzeichenabteilung ist, oder wenn nach den Umständen ersichtlich ist, daß der Auftraggeber eine alsbaldige Benutzung des Zeichens nicht anstrebt, vielmehr das Ergebnis des Eintragungsverfahrens abwarten will, ehe er unter erheblichem Kostenaufwand das angemeldete Warenzeichen in Benutzung nimmt oder diese Benutzung vorbereitet. Derartige besondere Umstände waren im Streitfall jedoch, für den Beklagten erkennbar, nicht gegeben. Entgegen einer im landgerichtlichen Urteil getroffenen, vom Berufungsgericht aber nicht übernommenen, aus dem Parteivorbringen

auch nicht zu entnehmenden Feststellung hatte der Kläger noch keine Erfahrung auf dem Gebiet der Erwirkung eines Warenzeichenschutzes. Wie sich aus dem Schreiben des Beklagten vom 9. Juli 1962 ergibt, war dies schon in der Besprechung vom 6. Juli 1962 erkennbar geworden. Demgemäß hatte der Beklagte eigene Nachforschungen nach älteren entgegenstehenden Warenzeichenrechten auch bereits vorgenommen, soweit es sich um das vom Kläger zunächst in Aussicht genommene Zeichen mit dem Wortbestandteil Katamilk handelte. Als der Kläger sodann mit Schreiben vom 10. Juli 1962 das hier fragliche Wortzeichen "Muschi-Blix" vorschlug und dabei ausdrücklich bat, "bitte prüfen Sie, ob dies möglich ist", lagen für den Beklagten keine Anhaltspunkte vor, aus denen er hätte entnehmen können, seine Pflicht zur Nachforschung nach älteren Warenzeichenrechten solle für diesen Fall ausgeschlossen sein. Das hat auch das Berufungsgericht mit Recht nicht angenommen. Denn der Gewerbetreibende, der ein neues Warenzeichen anmeldet und in Benutzung nimmt, setzt sich der Gefahr von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen älterer Berechtigter aus, für die Kennzeichenrechte an einer identischen oder verwechselbaren Bezeichnung bestehen. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß schuldhaft handelt, wer sich nicht durch Anfrage bei der Registerbehörde und bei Nachsuchungsdiensten vorher über das Bestehen älterer Warenzeichenrechte vergewissert (RG GRUR 1941, 372, 376; BGH GRUR 1957, 430 - Havanna; Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht, 10. Aufl. § 24 Rdz. 28). Darüber hinaus besteht allerdings auch die Pflicht des Gewerbetreibenden, sich durch eigene Überprüfung der Marktverhältnisse davon zu unterrichten, ob etwa ältere Ausstattungsrechte nach § 25 WZG oder sonstige, nicht aus dem Warenzeichenregister ersichtliche Kennzeichnungsrechte, insbesondere Unternehmensbezeichnungen, der beabsichtigten Anmeldung entgegenstehen. Insoweit trifft die Prüfungs-

pflicht nicht den Patentanwalt, sondern den Auftraggeber selbst. Der rechtsunkundige Gewerbetreibende, der einen Patentanwalt mit der Erwirkung von Warenzeichenschutz beauftragt, kann aber davon ausgehen, daß dieser die im Einzelfall erforderlich erscheinenden und erfolgversprechenden Schritte unternimmt, um ältere eingetragene **W a r e n z e i c h e n** festzustellen. Insoweit entsprechen die Pflichten eines Patentanwalts im wesentlichen denen des Rechtsanwalts, der nach seiner Sachkunde und seinem pflichtgemäßen Ermessen die erforderlich erscheinenden Maßnahmen zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen seines Auftraggebers ergreifen und bei Bestehen mehrerer Möglichkeiten den sichereren Weg wählen muß (BGHZ 32, 240, 243). Zu Recht hat das Berufungsgericht deshalb auch angenommen, daß der Beklagte nach pflichtgemäßem Ermessen vorzugehen hatte.

2. Mit Recht beanstandet die Revision jedoch, daß das Berufungsgericht eine **E i n s c h r ä n k u n g** dieser Pflicht daraus entnommen hat, daß der Kläger dem Beklagten im Schreiben vom 10. Juli 1962 "völlig freie Hand" gelassen hat. Aus dieser Ausdrucksweise kann lediglich geschlossen werden, daß der Kläger es dem Beklagten überlassen hat, welche Maßnahmen er nach pflichtgemäßem Ermessen im einzelnen für erforderlich halten werde, um Warenzeichenschutz zu erwirken und zu diesem Zweck das Bestehen älterer entgegenstehender Rechte festzustellen. Darin lag daher keine Abweichung vom Normalinhalt derartiger Verträge. Mit Recht nimmt auch das Berufungsgericht an, daß aus dem genannten Schreiben nicht etwa eine Beschränkung des Vertragsinhalts dahin hergeleitet werden kann, der Beklagte habe entgegenstehende ältere Warenzeichenrechte überhaupt nicht festzustellen brauchen; es meint lediglich, die Einräumung völlig freier Hand habe ihn ermächtigt, sich hinsichtlich

der Ermittlung derartiger älterer Rechte ausschließlich auf das Ergebnis des Eintragungsverfahrens zu verlassen. Die hierfür gegebene Begründung hält jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Es trifft nicht den Kern der Sache, wenn das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang meint, der Beklagte sei nicht verpflichtet gewesen, a l l e Möglichkeiten der Nachforschung auszuschöpfen. Denn jedenfalls war er nach pflichtgemäßem Ermessen verpflichtet, diejenigen nahe-
liegenden, auch weitgehend üblichen Nachforschungen zu veranlassen, die Klärung oder doch wenigstens erhebliche zusätzliche Sicherung gegen die Verletzung älterer Rechte versprachen. Dazu gehörten Anfragen bei den im Berufungsurteil genannten Stellen.

Ohne Bedeutung ist es auch, daß der Beklagte - wie das Berufungsgericht annimmt - nicht verpflichtet war, mit der Anmeldung zu warten, bis das Ergebnis solcher Nachforschungen eingetroffen war. Dem Berufungsgericht mag darin beizutreten sein, daß der Beklagte nach pflichtgemäßem Ermessen berechtigt war, die Anmeldung sofort vorzunehmen, denn damit wahrte er zugunsten des Klägers die Chance eines möglichst günstigen Zeitranges und er sicherte ihn dadurch zugleich gegen die Gefahr, Zeichen Dritter weichen zu müssen, die inzwischen bis zur eigenen Anmeldung des Klägers angemeldet werden konnten.

Entscheidend ist demgegenüber allein, daß pflichtgemäßes Ermessen gebot, n e b e n der Anmeldung alsbald auch Anfragen an die in Betracht kommenden Nachforschungsstellen bezüglich des neuen Zeichens "Muschi-Blix" zu richten (vgl. BGH GRUR 1960, 186, 189 - Arctos; Storkebaum-Kraft, Warenzeichengesetz § 24 Rdz. 55). Entgegen der Meinung

des Berufungsgerichts bietet nämlich das Eintragungsverfahren für sich allein keine ausreichende Sicherheit gegen spätere Geltendmachung älterer Rechte aus früher eingetragenen oder angemeldeten Zeichen mit der Folge, daß Kosten der Vorbereitung der Benutzung des Warenzeichens vergeblich aufgewandt werden oder im Falle der Benutzung Schadensersatzansprüche drohen. Das Eintragungsverfahren hat keine Ausschlußwirkung gegen solche älteren Rechte. Der Einwand des Beklagten, der Anmelder sei auch nicht gegen die spätere Geltendmachung von Kennzeichnungsrechten gesichert, die nicht aus dem Warenzeichenregister oder aus veröffentlichten Anmeldungen zu diesem ersichtlich seien, geht fehl, denn es geht im Streitfall darum, daß jegliche Nachsuchung nach älteren eingetragenen Warenzeichenrechten durch Vermittlung eines Nachforschungsbüros unterlassen wurde und daß durch diese Unterlassung bereits ein Schaden entstanden sei, der andernfalls nicht eingetreten sein würde.

Auch aus den besonderen Umständen des Falles konnte der Beklagte nicht entnehmen, daß er im Falle des Zeichens "Muschi-Blix" von Nachforschungen neben dem Eintragungsverfahren freigestellt sein sollte. Für den Beklagten war erkennbar, daß das einzutragende Zeichen benutzt werden sollte, zumal für die zu kennzeichnende Ware nach den Erklärungen des Klägers auch ein technisches Schutzrecht erworben werden sollte. Der Beklagte hat auch hinsichtlich des unmittelbar vorher vom Kläger vorgeschlagenen Zeichens entsprechende Nachforschungen selbst veranlaßt und den Kläger von ihrem Ergebnis unterrichtet. Ein hinsichtlich des statt dessen gewählten Zeichens "Muschi-Blix" abweichender Wille des Klägers ließ sich dessen Schreiben vom 10. Juli 1962 nicht entnehmen. Jedenfalls durfte der Beklagte nicht ohne entsprechende Rückfrage von derartigen

eigenen Nachforschungen Abstand nehmen. Dem steht nicht entgegen, daß er dem Kläger mit Schreiben vom 9. Juli 1962 ein Exposé übersandt hatte, in dem u.a. eine Belehrung dahin enthalten war, daß vor jeder Benutzung des Warenzeichens ermittelt werden müsse, ob ältere Warenzeichenrechte entgegenstehen, und daß eine bestimmte Stelle Auskunft über ältere Warenzeichenrechte erteile. Daraus konnte der Beklagte angesichts des Antwortschreibens des Klägers vom 10. Juli 1962 nicht entnehmen, er sei von der Aufgabe einer solchen Nachforschung ganz freigestellt oder er könne es insoweit bei dem Ergebnis der Anmeldung bewenden lassen.

Der Beklagte durfte auch nicht davon ausgehen, der Kläger werde aus den Kostenrechnungen Nr. 2 und 3 vom 24. Juli 1962 mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, daß eine Nachforschung hinsichtlich des Wortzeichens "Muschi-Blix" nicht veranlaßt worden sei.

Der Beklagte war hiernach verpflichtet, Nachforschungen entweder zugleich mit der Anmeldung oder doch alsbald nach deren Vornahme zu veranlassen und den Kläger von deren Ergebnis zu unterrichten, falls sich daraus Bedenken gegen die Aufnahme der Benutzung des angemeldeten Zeichens oder gegen den Aufwand erheblicher Kosten zu deren Vorbereitung ergaben. Solche Bedenken mußten aber aus der älteren Eintragung eines Zeichens Muschi hergeleitet werden.

III. Wie das Berufungsgericht unterstellt, hätte eine Nachsuchung in dem dem Beklagten zur Verfügung stehenden Warenzeichenlexikon und in sonstigen dafür in Frage kommenden Nachschlagewerken oder bei der Treuhandstelle "Reichspatentamt Berlin" möglicherweise zur Auffindung des Zeichens "Muschi" geführt. Hiervon ist im Revisionsrechtszug zugunsten des Klägers auszugehen.

Nach dieser Unterstellung wäre die pflichtwidrige Unterlassung des Beklagten auch ursächlich für den behaupteten Schaden.

1. Das Berufungsgericht meint allerdings, das ältere Zeichen Muschi sei als Bestimmungsangabe im Sinne des § 4 WZG für ein Katzenfutter schutzunfähig, so daß es den Kläger garnicht an der Benutzung des Zeichens "Muschi-Blix" hätte hindern können. Aber auch wenn man das unterstellt, kann der ursächliche Zusammenhang zwischen der Unterlassung der Nachforschung und dem behaupteten Schaden nicht schon aus diesem Grunde verneint werden. An die Eintragung des älteren Warenzeichens wäre jedes Gericht im Verletzungsstreit gebunden gewesen, soweit es sich um die Frage der Eintragungsfähigkeit nach § 4 WZG handelte. Dem Kläger wäre zwar im Verletzungsstreit die Möglichkeit verblieben, gegenüber dem älteren Zeichen geltend zu machen, daß es einen geringen Schutzzumfang habe, weil es nur eine Bestimmungsangabe enthalte. Daneben hätte er beim Bundespatentamt die Einleitung eines Amtslöschungsverfahrens nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG beantragen können. Da aber der Beklagte dem Kläger am 6. September 1963 mitteilte, man könne nie mit Sicherheit sagen, wie Gerichte diesen Fall entscheiden und ob eine Löschungsklage Erfolg haben werde, weil er ferner Verhandlungen mit dem Gegner mit dem Ziele des Erwerbs des älteren Zeichens vorschlug und mit Rücksicht auf deren möglichen Mißerfolg dazu riet, sich sofort auf die Wahl eines neuen Zeichens einzustellen, liegt die Einstellung der Benutzung des angegriffenen Zeichens "Muschi-Blix" durch den Kläger nicht außerhalb des gewöhnlichen Laufes der Dinge, zumal auch ein anderer Patentanwalt dem Kläger hierzu geraten hatte.

2. Der ursächliche Zusammenhang ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Kläger das Wortzeichen "Muschi-Blix" in Verbindung mit dem Katzenbildzeichen schon vor der Eintragung der beiden Warenzeichen in Benutzung genommen hat, obwohl der Beklagte mit Schreiben vom 14. November 1962 dem Kläger mitgeteilt hatte, die Benutzung des B i l d zeichens werde zweckmäßig erst stattfinden, wenn die Eintragung erreicht sei, damit keine Kollision mit der Firma H [REDACTED]'s S [REDACTED] eintrete. Dieser Hinweis betraf nur das Bildzeichen. Davon abgesehen wäre der geltend gemachte Schaden aus der Vorbereitung des Vertriebs auch entstanden, wenn der Kläger entsprechend dem ihm vom Beklagten übersandten Exposé diese Kosten erst nach dem Erteilungsbeschluß vom 16. Mai 1963 aufgewandt hätte. Die Verwarnung durch die Inhaberin des älteren Zeichens Muschi erfolgte erst am 24. Juli 1963 aufgrund der Benutzung des Zeichens "Muschi-Blix" im Verkehr.

3. Das Berufungsgericht hält einen ursächlichen Zusammenhang auch deshalb für ausgeschlossen, weil der Kläger den Vertrieb nur mit Rücksicht darauf eingestellt habe, daß der Umsatz hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben gewesen sei und er nicht über die für eine erfolgreiche Einführungswerbung erforderlichen Mittel verfügt habe. Auch darin kann dem Berufungsgericht jedoch nicht gefolgt werden. Nach § 249 BGB hat der Beklagte den Kläger so zu stellen, wie wenn er ihn von dem entgegenstehenden älteren Warenzeichen Muschi rechtzeitig unterrichtet hätte. Das hätte, wie nach dem bisher festgestellten Sach- und Streitstand anzunehmen ist, innerhalb kurzer Zeit nach dem Brief vom 10. Juli 1962 geschehen müssen. In dieser Zeit waren kostenverursachende Vorbereitungen,

welche die Grundlage der Schadensberechnung des Klägers bilden, noch nicht getroffen worden. Wäre der Kläger auf das Zeichen in dieser Zeit hingewiesen worden, so hätte er - wie aus den späteren vom Beklagten im Rahmen des Auftragsverhältnisses dem Kläger erteilten Belehrungen zu entnehmen ist - von Vorbereitungen für die Benutzung des Wortzeichens "Muschi-Blix" Abstand genommen und statt dessen ein anderes Wortzeichen gewählt. Für ein solches Zeichen wären zwar, wie mangels entgegenstehender Umstände anzunehmen ist, im weiteren Verlauf möglicherweise entsprechende, ebenso hohe Vorbereitungskosten insbesondere für die Herstellung von Verpackungen der Ware entstanden. Damit allein läßt sich jedoch die Verursachung eines Schadens der geltend gemachten Art noch nicht verneinen. Der Kläger sah sich nämlich durch die Geltendmachung des älteren Rechts der Firma Q. vor die Frage gestellt, was mit den im Zeitpunkt des von ihm zu treffenden Entschlusses noch vorhandenen verpackten Warenbeständen geschehen könne. Selbst wenn man insoweit mit dem Berufungsgericht davon ausgeht, daß der Vertrieb der Ware bis dahin vom kaufmännischen Standpunkt aus nicht erfolgreich gewesen war, so wäre doch im Falle der Verwendung einer nicht angreifbaren Verpackung unter Umständen die Möglichkeit gegeben gewesen, die vorhandenen verpackten Bestände weiter zu vertreiben, selbst wenn damit der Vertrieb ausgelaufen wäre. Auch wenn der Kläger für ein nicht angreifbares Zeichen entsprechend hohe Vorbereitungskosten aufgewandt haben würde, hätte er in diesem Falle die Möglichkeit des Verkaufs der verpackten Ware, gegebenenfalls zu herabgesetzten Preisen gehabt. Wenn ihm diese Möglichkeit genommen wurde, so ist dies durch das Verhalten des Beklagten adäquat verursacht.

Das Berufungsgericht wird in Anwendung des § 287 ZPO schätzen müssen, wie dieser Schaden zu bemessen ist. In diesem Zusammenhang wird es auch auf das Schreiben des Klägers vom 14. Februar 1964 ankommen und zu prüfen sein, mit welchem wirtschaftlichen Ergebnis, insbesondere unter welchen weiteren Aufwendungen für den Vertrieb die Ware noch hätte abgesetzt werden können. Wären allein schon die weiter aufzuwendenden Vertriebskosten so hoch gewesen, daß sie den erzielbaren Verkaufspreis für die restliche Ware überstiegen hätten, so wäre insoweit allerdings kein Schaden entstanden, der durch das Verhalten des Beklagten verursacht wäre. Für eine solche Feststellung besteht jedoch bisher keine Grundlage. Wenn es in dem Schreiben des Klägers vom 14. Februar 1964 heißt, daß der Vertrieb einer solchen Ware den Einsatz hoher Werbekosten voraussetze, die ihm nicht zur Verfügung ständen, so würde das jedenfalls nicht ausschließen, daß er die Ware ohne weitere Werbungskosten der in dem Schreiben genannten Art zu einem niedrigeren, die Vertriebskosten aber noch übersteigenden Preise hätte absetzen können.

Dazu tritt der Schaden, der darin besteht, daß der Kläger Kosten der Rechtsverteidigung gegen das ältere Zeichen aufgewandt hat, denn diese sind entstanden, weil nach diesem nicht geforscht worden war. Davon abzuziehen wären die Kosten, welche diese unterbliebene Nachforschung verursacht hätte.

IV. Zu dem vom Beklagten hilfsweise erhobenen Einwand des mitwirkenden Verschuldens kann bei dem derzeit festgestellten Sach- und Streitstand nicht abschließend Stellung genommen werden. Wenn der Kläger sich durch die Warnung vor vorzeitiger Benutzung nicht von der Vorbereitung

der Benutzung und insbesondere von der Anfertigung von Verpackungen der Ware hat abhalten lassen, so schließt das die Ersatzpflicht des Beklagten nicht aus. Im Rahmen des § 254 BGB wäre insoweit zu prüfen, ob in dem Zeitpunkt, in dem diese Vorbereitungen getroffen wurden, die Frist zur Erhebung von Widersprüchen im Eintragungsverfahren bereits abgelaufen und mit der Eintragung des Zeichens zu rechnen war. Ferner ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, daß die Inhaberin des älteren Zeichens ihre Rechte ohnedies erst aufgrund der späteren Benutzung des Zeichens des Klägers geltend gemacht hat.

Daß der Kläger es nicht auf einen Rechtsstreit mit der Firma Q■■■■ hat ankommen lassen, kann ihm nach dem bereits Dargelegten nicht entgegengehalten werden. Ob er von der Firma Q■■■■ gegen eine angemessene Vergütung ein Einverständnis damit hätte erreichen können, die vorhandenen, in die angegriffenen Verpackungen abgefüllten Wareneinheiten zu verkaufen, und in welcher Höhe eine solche Vergütung gefordert worden wäre, bedarf der Klärung. Den Versuch eines solchen Übereinkommens anzustreben, lag nach den in derartigen warenzeichenrechtlichen Auseinandersetzungen üblichen Gepflogenheiten nahe. Insoweit war auch von Bedeutung, daß die Firma Q■■■■ ihr Zeichen noch nicht benutzt hatte. Selbst im Falle eines von dieser erfolgreich geführten Rechtsstreits würde bei dieser Sachlage noch die Aussicht bestanden haben, im Rahmen des Urteils eine angemessene Frist zum Aufbrauch der vorhandenen, bereits verpackten Warenbestände zugebilligt zu erhalten (GRUR 1966, 495, 498 - Uniplast); allerdings wäre dadurch eine Pflicht des Klägers, der Firma Q■■■■ hierfür Schadensersatz zu leisten, nicht berührt worden (BGH GRUR 1960, 563, 566 - Alterswerbung Sekt).

V. Hiernach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Diesem war auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsrechtszuges zu übertragen.

Krüger-Nieland

Pehle

Sprenkman

Alff

Girisch