

V. Universität 096 39

Für das Nachschlagewerk!

Nicht für die amtliche Sammlung!

Gesetz: ZPO § 256; WZG § 24

Rechtssatz: Für eine Klage, durch die die Feststellung begehrt wird, daß ein angedrohter Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung einer Warenkennzeichnung nicht bestehe, weil eine Verwechslungsgefahr mit dem angeblichen Gegenzeichen nicht vorliege, ist ein Rechtsschutzbedürfnis auch dann gegeben, wenn das beanstandete Zeichen beim Patentamt angemeldet und ein Widerspruchsverfahren eingeleitet worden ist. Das Gericht ist im Rahmen einer solchen negativen Feststellungsklage nicht an die Entscheidung des Patentamtes über die Zeichenübereinstimmung gebunden (Bestätigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts in RG MuW 1929, 111 f; RGZ 97, 90 917; 61, 214 216 gegen Reimer GRUR 1932, 345 355 ff).

Aktenzeichen: I ZR 153/52

LG Hamburg

Urteil des BGH vom 30. März 1954

OLG Hamburg

§ 1954, 346

I ZR 153/52

Verkündet
am 30. März 1954
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma S [REDACTED]-H [REDACTED] AG in Liquidation, gesetzlich vertreten durch ihren alleinigen Abwickler Fritz P [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die offene Handelsgesellschaft S [REDACTED]-W [REDACTED] S [REDACTED] und
P [REDACTED] S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 1954 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland, Dr. Nastelski, Dr. Christoph und Dr. Weiss

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg vom 19. Mai 1952 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Beide Parteien sind Hersteller von Teigwaren, die sie in besonders gekennzeichneten Packungen in den Handel bringen. Für die Beklagte sind mehrere noch in Kraft befindliche Warenzeichen für Teigwaren wie auch für andere Waren-gattungen eingetragen. Es handelt sich um Bildzeichen, in denen sämtlich das Bild einer strahlenden Sonne in verschiedener Stilisierung und auch das Wort "Sonne" vorkommt.

Die Klägerin verwendete seit 1927 zur Verpackung ihrer Erzeugnisse Kartons, deren Seitenflächen durch ein blaues, auf der Spitze stehendes Viereck mit Textaufdruck gekennzeichnet war, wobei das Viereck je nach der Form des Kartons ein Quadrat oder einen flachen Rhombus bildete. Der Raum neben dem Viereck war mit gleichbreiten Streifen in kräftigen Farbtönen ausgefüllt.

Nach dem Kriege nahm die Klägerin eine Umgestaltung ihrer Warenkennzeichnung vor. Sie meldete am 1. Oktober 1948 ein Warenzeichen an, das noch nicht eingetragen, jedoch veröffentlicht worden ist. Es handelt sich um ein Bildzeichen, das aus einem schwarzen, aufrechtstehenden Rechteck mit einem weißen Oval in der Mitte besteht, in dem sich das Bild einer Garbe mit je einer Schnitterin rechts und links befindet. Von dem Oval laufen weisse Strahlen nach allen Seiten bis an die Ränder des Rechtecks. Seit 1949 kennzeichnet die Klägerin ihre Verpackungen und Werbeplakate in einer diesem angemeldeten Warenzeichen entsprechenden Weise.

Die Beklagte erblickt in dem sogen. Strahlengrundmuster der neuen Kennzeichnung der Klägerin eine Verletzung ihrer eingetragenen Warenzeichen. Sie hat mit Schreiben vom 4. Mai 1950 die Klägerin durch ihre Patentanwälte auffordern



lassen, die Verwendung dieses Strahlenkranzes zu unterlassen, und mit Schreiben vom 4. Juli 1950 im Falle der Weiterbenutzung der beanstandeten Kennzeichnung gerichtliche Schritte angedroht. Die Klägerin hat hierauf Klage erhoben mit dem Antrag, festzustellen, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr die Unterlassung einer Strahlengrundmusterung auf ihren Packungen und Werbemitteln zu verlangen. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung, daß die von der Klägerin gewählte Kennzeichnung die Warenzeichen der Beklagten verletze, abgewiesen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. In der Berufungsinstanz hat sie erstmalig vorgetragen, daß sie ihr Warenzeichen "Doppelschnitterin im Oval" angemeldet habe und dieses Zeichen im Warenzeichenblatt veröffentlicht worden sei. Sie hat weiter geltend gemacht, daß sie ihr neues Zeichen inzwischen millionenfach benutzt und dieses Zeichen sich im Verkehr als Kennzeichen für ihr Unternehmen durchgesetzt habe. Die Klägerin hat ihre Anträge in der Berufungsinstanz neu gefaßt und nunmehr die Feststellung begehrt, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, die Unterlassung der Benutzung des von ihr angemeldeten Warenzeichens sowie der Strahlengrundmusterung auf im einzelnen angeführten Packungen und auf Werbeplakaten zu verlangen.

Die Beklagte hat die Abweisung auch dieser Feststellungsanträge beantragt. Sie hat vorgetragen, daß sie gegen das von der Klägerin angemeldete Warenzeichen Widerspruch erhoben habe.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung, ohne in eine sachliche Prüfung des Streitfalls einzutreten, abgewiesen,

weil es ein Rechtsschutzbedürfnis für die von der Klägerin begehrte Feststellung nicht als gegeben angesehen hat. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, die ihre in der Berufungsinstantz gestellten Klageanträge weiterverfolgt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht geht ohne Rechtsverstoß davon aus, daß die auf eine negative Feststellung gerichteten Klageanträge gemäß § 256 ZPO nur zulässig sind, wenn ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung gegeben ist. Die Verneinung eines derartigen Feststellungsinteresses durch das Berufungsgericht beruht jedoch auf rechtsirrigen Erwägungen.

Soweit der Streit um das von der Klägerin angemeldete Warenzeichen geht, vertritt das Berufungsgericht die Auffassung, ein Rechtsschutzbedürfnis für die von der Klägerin begehrte Feststellung entfalle deshalb, weil über die Frage der Zeichenübereinstimmung in dem beim Patentamt anhängigen Widerspruchsverfahren mit einer die ordentlichen Gerichte bindenden Wirkung zu entscheiden sei. Verneine das Patentamt die Zeichenübereinstimmung, so werde das Zeichen der Klägerin eingetragen und könne von der Klägerin unter dem Schutz des Warenzeichengesetzes benutzt werden, denn diese Eintragung sei bis zu einer etwaigen Löschung des Zeichens von jedermann und jedem Gericht zu beachten. Für die Klägerin bestehe bei dieser Sachlage keine Veranlassung, auf Feststellung des Bestehens ihres Rechts zu klagen. Lehne dagegen das Patentamt wegen Zeichenübereinstimmung die Eintragung ab, so sei ein Feststellungsinteresse gleichfalls nicht gegeben, da dann die Klägerin ihren Anspruch auf Eintragung,

falls ein solcher zu bejahen sei, im Wege einer Klage auf Eintragungsbewilligung gemäß § 6 Abs 2 WZG durchsetzen könne.

Diese Rechtsauffassung des Berufungsgerichts steht im Widerspruch zu der neueren Rechtsprechung des Reichsgerichts, wonach das Warenzeichenrecht nur ein Bestandteil des allgemeinen Wettbewerbsrechtes ist und die ordentlichen Gerichte in einem Rechtsstreit, der die Benutzung einer Warenkennzeichnung zum Gegenstand hat, nicht an die Entscheidung des Patentamtes über die Zeichenübereinstimmung gebunden sind, die Frage der Verwechslungsgefahr vielmehr selbständig zu prüfen haben (RGZ 111, 192; RG MuW 1923, 159 f; JW 1926, 566; JW 1931, 408; GRUR 1926, 77 [79], 1931, 154 [155]; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 2. Aufl S 89 = 3. Aufl S 55; Hagens, Warenzeichenrecht Anm 2 zu § 6 WZG; Baumbach, Anm 2 H zu § 6 WZG). Die von dem Berufungsgericht für seinen Standpunkt angeführten Rechtsprechungs- und Schrifttumsnachweise beziehen sich ausschließlich auf die Eintragungsbewilligungsklage des § 6 Abs 2 WZG, die nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist. Da ein Benutzungsrecht für eine Warenkennzeichnung auch dann gegeben sein kann, wenn das Patentamt wegen Zeichenübereinstimmung die Eintragung versagt, andererseits die Benutzung eines Warenzeichens auch im Falle seiner Eintragung eine Schadensersatzpflicht des jüngeren Zeicheninhabers gegenüber dem älteren auslösen kann (RGZ 118, 76 [79]; RG GRUR 1934, 360 [364]; JW 1937, 1905 [1907]), hat das Reichsgericht ein Rechtsschutzbedürfnis für die negative Feststellung, daß ein angedrohter Abwehranspruch gegen die Benutzung des Zeichens nicht bestehe, auch dann anerkannt, wenn der angebliche Verletzer das fragliche Zeichen beim Patentamt angemeldet hatte und ein Widerspruchsverfahren eingeleitet worden war (RG in MuW 1929, 111 f; RGZ 97, 90 [91]; 61, 214 [216]).

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, da andernfalls den Gerichten die selbständige Prüfung des Gesamtwettbewerbsstatbestandes entzogen würde.

Im vorliegenden Fall ergibt sich das Feststellungsinteresse nicht nur aus dem von der Beklagten gegen die Zeichenanmeldung eingelegten Widerspruch, sondern auch aus den Verwarnungsschreiben der Beklagten vom 4. Mai und 4. Juli 1950. Da die Zulässigkeit der von der Beklagten angedrohten Unterlassungsklage nicht bezweifelt werden kann, muß das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin an der von ihr begehrten Feststellung bejaht werden; denn die Umkehr der Parteirolle ist für die Frage des Rechtsschutzbedürfnisses belanglos. Der - soweit ersichtlich - nur von Reimer vertretene Standpunkt, daß im Rahmen einer negativen Feststellungsklage, durch die das Benutzungsrecht an einem Zeichen geklärt werden soll, die Gerichte an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und Warengleichartigkeit durch das Patentamt dann gebunden seien, wenn das Patentamt im Widerspruchsverfahren bereits entschieden habe oder voraussichtlich entscheiden werde, daß Zeichenübereinstimmung vorliege, ist mit der Struktur des deutschen Warenzeichenrechts nicht vereinbar (vgl. Reimer^{aaO} 2. Aufl. S. 88 = 3. Aufl. S. 54; GRUR 1932; GRUR 1932, 345 [355 ff.]). Diese Auffassung würde zu dem unhaltbaren Ergebnis führen, daß der angebliche Zeichenverletzer, der eine gerichtliche Entscheidung über sein Recht zur Benutzung der beanstandeten Kennzeichnung seiner Waren anstrebt, gehindert wäre, im Laufe der von ihm erhobenen negativen Feststellungsklage das fragliche Zeichen zur Eintragung anzumelden, weil er andernfalls dem Risiko ausgesetzt wäre, daß der Inhaber des Gegenzeichens durch Einleitung eines Widerspruchsverfahrens willkürlich die Entscheidung über Verwechslungsgefahr und Warengleichartigkeit von dem

angerufenen Gericht auf das Patentamt verlagern könnte. Da die Eintragung des Zeichens nur ein rein förmliches Zeichenrecht verleiht, von dem die der freien Prüfungs- und Entscheidungszuständigkeit der Gerichte unterliegende sachlich-rechtliche Frage, ob ein Recht zur Benutzung des fraglichen Zeichens besteht, nicht abhängig ist, geht es nicht an, die nur für den Streit um die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens vorgesehene Bindung der Gerichte an die Entscheidung des Patentamtes über die Zeichenübereinstimmung in irgend einer Richtung auf Rechtsstreite auszudehnen, die ausschließlich die Benutzung eines Zeichens zum Gegenstand haben.

Aber auch soweit das Berufungsgericht ein Feststellungsinteresse hinsichtlich der von der Klägerin benutzten Kennzeichnungen verneint, die nicht unter das angemeldete Warenzeichen fallen, kann ihm nicht gefolgt werden. Das Berufungsgericht entnimmt aus dem Umstand, daß die Klägerin seit 1949 in Millionenaufgaben ihre neue Kennzeichnung in den Verkehr gebracht habe, obwohl die Streitfrage, ob diese Kennzeichnung die Warenzeichenrechte der Beklagten verletze, nicht entschieden sei, die Klägerin habe auch nach der Verwarnung der Beklagten kein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Klärung der angedrohten Unterlassungsansprüche. Denn die Fortdauer des gegenwärtigen Zustands könne der Klägerin nur nützen, da sie durch Erlangung der Verkehrsgeltung für ihre Kennzeichnung ein Ausstattungsrecht erwerben könne, das den Schutzzumfang der Warenzeichen der Beklagten einschränken könnte oder vor dem sogar die eingetragenen Warenzeichen der Beklagten unter Umständen zurückweichen müssten.

Diese Betrachtungsweise erkennt, daß die Klägerin, wenn sie trotz der Beanstandung der Beklagten weiterhin ihre jetzige Ausstattung benutzt, sich Schadensersatzansprüchen aussetzen könnte, falls diese Ausstattung in bessere Rechte

der Beklagten eingreift. Aber selbst wenn eine schuldhafte Zeichenverletzung nicht in Frage stehen sollte, hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse daran, durch eine gerichtliche Entscheidung über ihr Benutzungsrecht alsbald Gewißheit zu erlangen, ob die Beklagte sich berechtigterweise auf einen Abwehranspruch beruft. Sollte nämlich die Beklagte mit der angedrohten Unterlassungsklage Erfolg haben, so würde die Klägerin gezwungen sein, die beanstandete Warenkennzeichnung aufzugeben. Damit aber würden sich die Mühen und Kosten, die sie in der Zwischenzeit für die Verkehrsdurchsetzung dieser Kennzeichnung aufgewendet hat, für sie als nutzlos erweisen, weil sie die Werbekraft dieser Kennzeichnung nicht mehr auszunutzen vermöchte.

Der Umstand, daß das Berufungsgericht über das Untersagungsrecht, dessen sich die Beklagte berührt, nicht sachlich entschieden hat, sondern die Berufung lediglich wegen mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses abgewiesen hat, würde einer Entscheidung des Revisionsgerichts in der Sache selbst nicht zwingend entgegenstehen (vgl Urteil des II. Zivilsenats vom 24. Februar 1954 - II ZR 3/53 -). Voraussetzung für eine Sachentscheidung wäre jedoch, daß nach dem festgestellten Sachverhältnis die Sache zur Endentscheidung reif wäre (§ 565 Abs III Ziff 1 ZPO). Nun ist zwar die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, auch eine Rechtsfrage (RG GRUR 1929, 1204 [1206]; RG MuW 41, 175 [178]; Reimer aaO S 711). Diese Rechtsfrage ist aber mit Tatfragen, über die das Berufungsgericht noch keine Feststellungen getroffen hat, eng verknüpft, sodaß es geboten erschien, den Rechtsstreit gemäß § 565 Abs 1 ZPO zwecks weiterer Aufklärung des Sachverhalts zur anderweiten Verhandlung und Ent-

scheidung, und zwar auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bock Krüger-Nieland Nastelski Christoph Weiss