

Mir des Nachschlagewerk !

40

Gesetz: I.II.III. WZG § 8
IV. WZG § 11
V. BGB §§ 823, 1004, WZG §§ 24, 25

Rechtssatz:

- I. Festzuhalten ist an der vom Reichsgericht (RGZ 56, 371) ständig vertretenen Auffassung, dass eine mit dem Erwerb eines eigenen Ausschlussrechts verbundene Übertragung eines Warenzeichens nur mit dem gesamten Geschäftsbetrieb oder demjenigen Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehört, erfolgen könne.
War der überlassene Betrieb ein Kleinhandelsbetrieb, so kann der Betriebs- und Zeicheninhaber das Warenzeichen auch dann für diesen Betrieb verwenden, wenn er diesen zu einem Grosshandelsbetrieb erweitert hat, dies auch dann, wenn dies in anderer Wirtschaftsform geschah.
- II. Duldet der Jnhaber eines Warenzeichens, dass dieses in einem anderen ihm gehörigen Betrieb verwandt wird, so ist dies rechtswirksam, wenn dem nicht Rücksichten des lauterer Geschäftsverkehrs, insbesondere die Möglichkeit einer Täuschung des Verkehrs, entgegenstehen.
- III. Der Jnhaber eines Zeichenrechts kann dies mit dem Betrieb oder einem Teil des Betriebes auf einen anderen mit der Massgabe übertragen, dass er dem Erwerber gleichzeitig gestattet, die Benutzung des Zeichens in einen dem Zeichenerwerber gehörigen sonstigen Betriebe zu dulden.
- IV. Die Befugnis zur Erhebung der Popularklage auf Löschung schliesst nicht gleichzeitig die Befugnis zur Erhebung der Klage auf Unterlassung ein.
- V. Es ist an der Rechtsprechung des Reichsgerichts (MuW Jahrgang 1929, 118; GRUR 1938, 64) festzuhalten, dass trotz dem Anerbieten zur Übernahme der Verpflichtung, von einer als verletzend beanstandeten Handlung abzu- sehen, die Wiederholungsgefahr nicht beseitigt wird, solange gleichzeitig der Antrag auf Klagabweisung mit der Begründung aufrecht erhalten wird, dass die als ver- letztend beanstandete Handlung berechtigt sei.

Aktenzeichen: I ZR 40/50
Urteil vom 6. März 1951

LG Hamburg
Hanseatisches OLG Hamburg
Sch (Klg) ./ P. (Bekl.)

GRUR 1951, 324

40

I ZR 40/50

ndt: 6.
Verkündet am 5. März 1951.

Justizsekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle..

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

In Sachen

der Firma S c h in H
H ring, Jnhaber W Sch,
Klägerin, Revisionsklägerin und Anschluss-
revisionsbeklagte

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

g e g e n

die Firma H-C m.g.H. in H,
B, vertreten durch ihren Geschäftsführer
Hans Sch,

Beklagte, Revisionsbeklagte und Anschluss-
revisionsklägerin,

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in
Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom 6. März
1951 unter Mitwirkung der Bundesrichter Professor
Dr. Lindenmaier, Dr. Heidenhain, Dr. Birnbach, Wilde und
Schmidt für Recht erkannt:

Die Revision und die Anschlußrevision gegen das Ur-
teil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts zu Hamburg vom 4. Mai 1950 werden zurückge-
wiesen. Die Kosten der Revisionsinstanz fallen zu
9/10 der Klägerin, zu 1/10 der Beklagten zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Jnhaber der beiden streitenden Firmen sind Brüder. Sie führten eine Reihe von Jahren die von ihrem verstorbenen Vater gegründete Firma P.F.Sch[REDACTED] in H[REDACTED] gemeinsam als Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens war der Gross- und Einzelhandel mit Lebensmitteln, Feinkost und Spirituosen. Zum Firmenvermögen gehörten die Anteile der jetzt verklagten Firma P[REDACTED].G.m.b.H., die damals kein eigenes Firmenvermögen besass und keine Bücher führte, aber auf den im Grosshandel vertriebenen Waren als Herkunftsfirma genannt wurde. Ein anderer Teil der Grosshandelswaren wurde mit der ebenfalls im Besitz der Firma P.F. Sch[REDACTED] befindlichen Firma Alfred Schi[REDACTED] bezeichnet. Für die Firma P.F. Sch[REDACTED] waren 4 Warenzeichen mit dem Bilde einer Pyramide und den Worten Pick Fein im Sockel eingetragen.

Im Jahre 1943 trennten sich die beiden Brüder, nachdem kurz vorher das in gemieteten Räumen am Alten St[REDACTED] betriebene Einzelhandelsgeschäft einem Bombenangriff zum Opfer gefallen war. In einem vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht zu Hamburg geschlossenen Vergleich vom 15.Dezember 1943 setzten sie sich dahin auseinander, dass vom 1.1.1944 ab Wilhelm Sch[REDACTED] das Grosshandelsgeschäft unter der alten Firma P.F. Sch[REDACTED] weiterführen, während Hans Sch[REDACTED] das Geschäftsgrundstück H[REDACTED] ring zu Eigentum erhalten und das Einzelhandelsgeschäft weiter führen solle. Hierbei sollte er berechtigt sein, für die Dauer von 2 Jahren nach Wiedereröffnung des Ladens die Firma P.F.Sch[REDACTED] mit einem

Nachfolgervermerk zu führen. Ausserdem erhielt Hans Sch[REDACTED] die Anteile der Firma P[REDACTED] GmbH und das Recht, sowohl die Firma Alfred Schi[REDACTED] wie die Firma P[REDACTED] Handels-Comp.m.b.H. zu führen und die Warenzeichen Piek Fein mit Pyramide und was sonst als Warenzeichen für die Firma P.F.Sch[REDACTED] eingetragen war, zu benutzen. Wilhelm Sch[REDACTED] erklärte sich schliesslich damit einverstanden, dass Hans Sch[REDACTED] auch ein Grosshandelsgeschäft unter einer anderen Firma betreibe.

Nach Beendigung des Krieges hat Hans Sch[REDACTED] das Einzelhandelsgeschäft noch nicht wieder aufgenommen und betreibt nunmehr einen Lebensmittelgrosshandel unter der Firma der P[REDACTED] Handels-Comp.m.b.H. Dabei verwendet er die für P.F. Sch[REDACTED] eingetragenen Warenzeichen Pyramide mit Piek Fein.

Die Klägerin-Firma P.F. Sch[REDACTED] vertritt den Standpunkt, dass Hans Sch[REDACTED] nach dem Vergleich nicht berechtigt sei, die Warenzeichen für einen Grosshandel zu benutzen und unter der Firma P[REDACTED] Grosshandel zu betreiben, da die Zeichen nur für das Einzelhandelsgeschäft überlassen worden seien. Die Beklagte-Firma P[REDACTED] Handels-Comp.m.b.H.-habe Kenntnis von diesen Verpflichtungen ihres einzigen Gesellschafters und Geschäftsführers und habe die Warenzeichen ohne den Betrieb, für den sie bestimmt gewesen seien, übernommen. Sie sei deshalb zeichenrechtlich und aus Wettbewerbsgründen verpflichtet, sowohl den Grosshandel wie die Be-

nutzung der Warenzeichen zu unterlassen, da andernfalls eine Täuschung der Abnehmer über die Herkunft der Ware aus der Grosshandelsebene entstehe.

Die Klägerin hat Klage erhoben mit dem Antrage:

- 1) die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, unter der Firma P. [REDACTED] Handels-Comp.m.b.H. Lebensmittelgrosshandel zu betreiben,
- 2) der Beklagten zu untersagen, die Warenzeichen Pyramide mit Piek Fein auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefbogen, Empfehlungen, Rechnungen und dergleichen und auf in Verkehr zu setzenden Waren anzubringen,
- 3) die Beklagte zu verurteilen, die angegebene Kennzeichnung auf den in ihrem Besitz befindlichen Waren zu beseitigen und die mit den Zeichen versehenen Einpackungen und Geschäftspapiere etc. zu vernichten,
- 4) festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden aus der Benutzung der Warenzeichen und der Verwendung des Firmennamens P. [REDACTED] Handels-Comp.m.b.H. für den Lebensmittelgrosshandel zu ersetzen

hilfsweise

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, das Warenzeichens "Piek Fein" als Warenzeichen der Firma P. [REDACTED] Handels-Comp.m.b.H. zu bezeichnen, insbesondere durch den Hinweis der Eintragung des Warenzeichens im Jahre 1897 den Anschein zu erwecken, dass auch die P. [REDACTED] Handels-Comp.m.b.H. seit dieser Zeit im Wettbewerb tätig ist.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie bestreitet, dass durch den Vergleich Hans Sch[REDACTED] verboten worden sei, den Grosshandel unter der Firma der Beklagten aufzunehmen, und dass die Verwendung der Warenzeichen auf den Einzelhandel beschränkt worden sei. Die Warenzeichen seien schon früher immer für die Firma der Beklagten benutzt worden. Die Warenzeichen seien mit dem Betriebe an Hans Sch[REDACTED] überlassen worden. Zum mindesten enthalte der Vergleich eine zulässige Überlassung der Zeichen zum Gebrauch.

Das Landgericht, Kammer für Handelssachen, hat die Hauptanträge der Klage abgewiesen und lediglich dem Hilfsantrage insoweit stattgegeben, dass der Beklagten untersagt wurde, durch den Hinweis auf die Eintragung des Warenzeichens Pyramide mit Piek-Fein im Jahre 1897 den Anschein zu erwecken, dass auch die Beklagte seit dieser Zeit im Wettbewerbe tätig sei.

Die Berufung der Klägerin wurde zurückgewiesen und auf die Anschlußberufung der Beklagten das vom Landgericht ausgesprochene Verbot dahin eingeschränkt, dass der Hinweis auf das Eintragungsjahr der Warenzeichen nur dann unzulässig sei, wenn die Beklagte nicht gleichzeitig in ebenso deutlicher Weise auf das Gründungsjahr der Beklagten 1927 hinweise.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihre Klaganträge zu 2 - 4 und den Eventualantrag weiter verfolgt. Die Beklagte hat Zurückweisung der Revision beantragt, sich der Revision ange-

schlossen und völlige Klageabweisung beantragt. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Anschlussrevision.

Entscheidungsgründe:

I. Da die Abweisung des ersten Klageantrages nicht angefochten ist, steht nunmehr zwischen den Parteien rechtskräftig fest, dass die Beklagte Lebensmittelgrosshandel betreiben darf. Die noch streitigen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche stützt die Klägerin auf den Vergleich, warenzeichenrechtliche und wettbewerbliche Gesichtspunkte.

1. Hinsichtlich des Vergleiches stellt das Berufungsgericht in eingehenden Ausführungen fest, dass die Beklagte als eigene Rechtspersönlichkeit in den Vergleich vom 13. Dezember 1943 einbezogen worden und daher neben Hans Sch[REDACTED] an die Einhaltung der von ihm übernommenen Verpflichtungen gebunden sei. Hans Sch[REDACTED] habe unter anderem das Recht, Lebensmittelgrosshandel unter jeder anderen Firma als der der Klägerin zu betreiben. Er könne sich dazu auch der Firma der Beklagten bedienen. Die Verwendung der überlassenen Warenzeichen sei nicht auf den Einzelhandel beschränkt, sondern auch für den Grosshandel freigegeben worden, zumal sie bereits vor der Trennung im Zusammenhange mit der Firma der Beklagten im Grosshandel verwendet worden seien.

Soweit diese Feststellungen auf tatsächlichem Gebiete liegen, sind sie der Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzogen. Die Versuche der Revision, einen ab-

weichenden Inhalt des Vergleiches zu Grunde zu legen, sind daher unbeachtlich.

Das Berufungsgericht folgert aus diesem Sachverhalt mit Recht, dass die Klägerin aus dem Vergleich vertragsrechtlich verpflichtet sei, einen Gebrauch der Warenzeichen in derselben Weise zu dulden, wie er vor der Trennung stattgefunden hatte. Es ist unstreitig, dass die Warenzeichen bereits von der Warenzeicheninhaberin, der Firma P.F. Sch[REDACTED], unter Angabe der Firma der Beklagten als Grosshändlerin verwendet worden sind. Wieweit die Firma P[REDACTED] GmbH. damals einen eigenen Betrieb hatte und solche Gebrauchsüberlassung nur bei Vorhandensein eines solchen Betriebs zulässig war (Baumbach, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht II. Auflage Seite 466), ist hier ohne Bedeutung. Massgebend für den Umfang der Rechte der Beklagten ist hier der Inhalt und die Rechtswirksamkeit der vergleichsweisen Regelung und die damit zwischen den Parteien geschaffenen Rechtsbeziehungen, soweit einer solchen Rechtslage keine gesetzlichen Verbote entgegenstehen. Der vom Berufungsgericht bindend festgestellten Gebrauchsüberlassung der Warenzeichen für den Grosshandel steht nun kein rechtliches Hindernis entgegen. Der Senat vermag zwar in Rücksicht auf die Fassung des Gesetzes der vom Berufungsgericht vertretenen Auffassung nicht zuzustimmen, dass bei der Übertragung des Warenzeichens dem Erfordernis des Zusammenhanges von Warenzeichen und Betrieb seit der 1936 erfolgten Neufassung des § 8 WZG nur noch insofern eine Bedeutung zukomme, als damit nicht eine

Täuschung des Verkehrs über Herkunft und Güte herbeigeführt werden dürfe (Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht II. Auflage S 208 ff). Es kann nicht daran vorbeigegangen werden, dass das Gesetz daran festhält, ein Warenzeichen könne nur mit dem Geschäftsbetriebe oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehöre, übertragen werden. Das ist in dem Vergleich aber auch geschehen. Nachdem Wilhelm Sch[REDACTED] für den ihm zugefallenen Handelsbetrieb sich der Rechte auf die Warenzeichen zu Gunsten seines Vertragspartners rechtswirksam entäußert hatte, waren diese Zeichen mit dem von Hans Sch[REDACTED] übernommenen Kleinhandelsbetrieb rechtswirksam auf diesen übertragen worden. Hans Sch[REDACTED] war berechtigt, diesen Betrieb zum Großhandelsbetriebe zu erweitern. Der Verwendung der Warenzeichen für einen solchen stand auch dann kein Hindernis entgegen, wenn Hans Sch[REDACTED] seinem Betriebe eine andere Wirtschaftsform gegeben hätte (RG 7.7.1936 GRUR 1936, 1078). Er war aber auch unter gewissen sich aus dem Allgemeininteresse ergebenden Kautelen, auf die noch einzugehen ist - berechtigt, wenn er sich der Beklagten zur Durchführung des Großhandels bedienen wollte, dieser den Gebrauch seines Zeichens im Wege schuldrechtlichen Vertrages duldungsweise zu gestatten (RG 27.5.1936 GRUR 1936, 568; 25.9.1936 MuW 1937, 106). Das hat das Oberlandesgericht in seiner Hilfsbegründung unter Anlehnung an die Ausführungen des Landgerichts zutreffend ausgeführt. Aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Verträge kann die Klägerin hiergegen Einwendungen nach Treu und Glauben nicht herleiten.

Denn der Sinn des Vertrages geht dahin - von solcher Auffassung geht ersichtlich auch das angefochtene Urteil aus-, dem Vertragsgegner die gleichen Rechte der Warenzeichenbenutzung einzuräumen, wie sie von der Zeicheninhaberin selbst ausgeübt worden waren, also auch das Recht der Benutzung der Zeichen seitens der Beklagten.

Trotz dieser Rechtslage könnte sich die Klägerin darauf berufen, dass die Warenzeichen beim beanstandeten Gebrauch durch die Beklagten nicht mehr ihre bestimmungsgemässe Herkunft - und Garantiefunktion ausüben könnten, weil die Möglichkeit einer Täuschung der Abnehmerkreise über Herkunft und Güte der Waren gegeben sei, die aus wettbewerblichen Gründen im Allgemeininteresse die Anerkennung der Rechtswirksamkeit der vergleichsweisen Regelung verhindern müsste. Denn ein solcher Zustand würde schon an sich ungeachtet aller Vertragsabreden die Duldungsabrede unverbindlich machen (RG 27.9.1935 GRUR 1935, 962; 17.11.1936 GRUR 1937, 635). Das Berufungsgericht hat jedoch mit zutreffenden Gründen eine solche Täuschungsmöglichkeit verneint. Es hat darauf hingewiesen, dass eine Vervielfachung der Zeichen nicht eingetreten sei, da der Jnhaber der Klägerin für den von ihm fortgeführten Teil des alten Betriebes sich der Warenzeichen entäussert habe. Es führt weiter aus, dass der Geschäftsführer und einzige Gesellschafter der Beklagten gleichberechtigter Teilhaber der alten Firma gewesen sei und als solcher hinsichtlich der Wahrung der Geschäftstradition und der ihm bekannten Bezugsmög-

cht
gen

lichkeiten der alten Firma keine schlechtere Gewähr für die Lieferung einwandfreier Waren biete als der Inhaber der Klägerin. Ausschlaggebend aber ist vor allem, dass die Warenzeichen jahrelang vor der Trennung unter Nennung der Beklagten als Grosshandelsfirma verwandt worden sind, während es gerade die Klägerin aus bestimmten Gründen vermieden hat, als Grosshandelsfirma in Verbindung mit dem Warenzeichen hervortreten. Die Abnehmerkreise haben also das dem Warenzeichen entgegengebrachte Vertrauen schon vor der Trennung seit langem der Beklagten als der vermeintlichen Lieferantin, nicht aber der nach aussen nicht hervorgetretenen formellen Zeicheninhaberin entgegengebracht. Eine Täuschung des Verkehrs findet also durch die Beklagte nicht statt. Auch ein Verstoss gegen § 286 ZPO bei der Feststellung der diese Rechtsfolgerung tragenden tatsächlichen Unterlagen ist nicht feststellbar. Die in der Berufungsbegründung unter Beweis gestellten Tatbestände, aus denen erhellen soll, dass die Beklagte der Klägerin in unlauterer Weise Wettbewerb bereite, haben mit der Warenzeichenführung der Beklagten nichts zu tun. Gegenstand der Erörterung ist aber allein die Warenzeichenführung, zu deren Beanstandung die Klägerin -wie dargelegt- kein Recht hat. Die angebotenen Beweise waren daher nicht entscheidungserheblich und sind daher ohne Verstoss gegen § 286 ZPO unbeachtet geblieben. Daher stehen wettbewerbliche Gründe der Zeichenführung nicht entgegen.

3. Warenzeichenrechtlich ist die Klägerin zur Geltendmachung irgendwelcher Unterlassungs- und darauf fussender

Schadensersatzansprüche nicht mehr aktiv legitimiert. Sie hat sich rechtswirksam des Rechtes auf die Warenzeichen entäussert und kann deshalb irgendwelche Zeichenrechte nicht mehr geltend machen. Ob sie mit der Erhebung der Popularklage aus § 11 WZG gegen den jetzigen Zeicheninhaber Erfolg haben könnte, etwa mit der Behauptung, dass der mit den Zeichen verbundene Betrieb nicht mehr fortgesetzt werde und die Zeichen daher gegenstandslos geworden seien, kann dahingestellt bleiben, denn diese Klage kann gemäss § 11 Abs 2 WZG nur gegen den als Inhaber des Zeichens Eingetragenen oder dessen Rechtsnachfolger erhoben und lediglich auf Löschung des Zeichens gerichtet werden. Die Beklagte ist nicht Inhaberin der Zeichen, sondern gebraucht sie nur auf Grund vertraglicher Erlaubnis, wie bereits ausgeführt wurde. Der von der Klägerin erhobene Unterlassungsanspruch wird von dem Lösungsanspruch des § 11 nicht umfasst, sondern stellt einen andersartigen Inhalt dar, der aus § 11 nicht hergeleitet werden kann. Auch die zeichenrechtliche Begründung der Klageanträge versagt deshalb.

Die Revision der Klägerin ist demnach unbegründet.

II. Aber auch der Anschlussrevision musste der Erfolg versagt bleiben. Sie wird darauf gestützt, dass die Beklagte sich in der Anschlussberufungsschrift bereit erklärt hatte, ihre Werbungen in der vom Urteilstenor vorgeschriebenen Weise einzuschränken. Sie hält hiernach die für die Unterlassungsklage wesentliche Wiederholungsgefahr für beseitigt und begehrt deshalb vollstän-

dige Abweisung des Hilfsantrages der Klage. Dem kann nicht beigepllichtet werden. Nach ständiger Rechtsprechung beseitigt eine solche schriftsätzliche Erklärung die Wiederholungsgefahr nicht, wenn die Beklagte, -was sie getan hat- gleichzeitig weiter den Klageanspruch als materiellrechtlich unbegründet behandelt und dem Klageabweisungsantrag auch aus diesem Grunde aufrecht erhält. Sie hätte den Klageanspruch anerkennen oder sich in bindender Form zur entsprechenden Einschränkung ihrer Werbung verpflichten müssen. Ihre Verurteilung insofern ist also zu Recht erfolgt (vgl auch MuW 29, 118; GRUR 1938, 64).

Beide Revisionen mussten daher mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückgewiesen werden.

gez.Lindenmaier gez. Heidenhain gez.Birnback

gez. Wilde gez.Schmidt.