

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

GeschmMG § 14

Clarissa

Zur Berechnung einer Schadensersatzforderung wegen Geschmacksmusterverletzung auf Lizenzbasis.

BGH, Urt. v. 3. Juli 1974 - I ZR 65/73 - OLG München
LG München

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 65/73

URTEIL

Verkündet am
3. Juli 1974
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma S Möbelfabrik GmbH, S /
Westf., gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer
F S , B ,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. M.
und Prof. Dr. N. -

gegen

die Firma Möbelwerke F M & Sohn, F
M & Sohn Verwaltungs-GmbH, gesetzlich vertreten
durch die Geschäftsführer K H , J K ,
St ,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. F -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 1974 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Schönberg und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 12. April 1973 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 brachte 1966 eine mehrteilige Schlafzimmereinrichtung mit der Modellbezeichnung "Clarissa" auf den Markt. Das Möbelmodell war für die Klägerin aufgrund einer Eintragung im Musterregister des Amtsgerichts Oberndorf vom 17. Dezember 1965 als Geschmacksmuster geschützt. Für diese Einrichtung warb die Klägerin in Prospekten. Ferner ist die Klägerin Inhaberin des am 10. November 1966 für Möbel angemeldeten und am 14. Dezem-



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

ber 1967 unter Nr. 840 185 eingetragenen Warenzeichens "Clarissa".

Die Beklagte vertrieb ab Mitte 1966 eine weitgehend ähnliche Schlafzimmereinrichtung unter der Modellbezeichnung "Melissa".

In einem Vorprozeß hat die Klägerin die Beklagte in erster Linie wegen Verletzung ihres Geschmacks-musters in Anspruch genommen, hilfsweise wegen der von ihr als wettbewerbswidrig angesehenen Verwendung der verwechslungsfähigen Bezeichnung "Melissa" und der Verwendung eines näher bezeichneten Photos zu Werbezwecken. Das Landgericht hat unter Abweisung des Hauptantrages die Beklagte nach dem Hilfsantrag zur Unterlassung und Auskunftserteilung verurteilt sowie die Pflicht der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und auf die Berufung der Klägerin die Beklagte gemäß dem Hauptantrag zur Unterlassung und Auskunftserteilung über die seit dem 1. Oktober 1966 hergestellten Stückzahlen und erzielten Umsätze verurteilt. Ferner hat es die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt. Die Revision der Beklagten ist durch Urteil des erkennenden Senats vom 4. Dezember 1970 - I ZR 120/68 - zurückgewiesen worden.

Die Beklagte legte Rechnung dahin, daß sie einen Bruttoumsatz in Höhe von 2 094 840,-- DM mit dem Modell erzielt habe.

Die Klägerin hat nunmehr Zahlungsklage erhoben und zum Ersatz ihres Schadens im Wege der Lizenzana-

logie einen Betrag von 150 000,-- DM nebst Zinsen verlangt.

Die Klägerin hat ausgeführt, als Grundlage der Lizenzberechnung müsse vom Bruttoumsatz der Beklagten ausgegangen werden. Eine Lizenzhöhe von 3 bis 5 % sei in der Möbelbranche üblich. Lizenz erhöhend sei zu berücksichtigen, daß ihr Modell aufgrund überdurchschnittlicher Leistungen in Qualität und Preis ein "Marktschlagere" gewesen sei. Die Beklagte habe durch die Lieferung wesentlich billigerer Ware in minderer Qualität an Kaufhäuser ihr den Markt verdorben und einen enormen Umsatzrückgang bewirkt, so daß sie, Klägerin, einen Betrag von schätzungsweise mindestens 100 000,-- DM an Entwicklungskosten nicht mehr habe amortisieren können. Bei der Lizenzberechnung müsse von ihren Preisen ausgegangen werden, was einem Zuschlag von 10 % zum Bruttoumsatz der Beklagten entspreche. Außerdem müsse noch die Marktverwirrung durch die Verwendung der mit ihrem Warenzeichen verwechslungsfähigen Modellbezeichnung mit einem Betrag von etwa 100 000,-- DM berücksichtigt werden.

Die Beklagte hat die Üblichkeit der von der Klägerin genannten Lizenzsätze bestritten und ausgeführt, allenfalls für Entwürfe werde ein durchschnittlicher Satz von 2 % vom Nettoumsatz bei langjähriger ausschließlicher Nutzung des Entwurfs in der Möbelbranche bezahlt. Im vorliegenden Fall handele es sich aber um eine nicht ausschließliche Nutzung auf die Dauer von höchstens einem Jahr. Wenn der Umsatz des Modells der Klägerin infolge des Wett-

bewerbs mit ihrem, der Beklagten, Modell zurückgegangen sei, könne die Klägerin dafür keinen gesonderten Schadensersatz verlangen. Amortisations- und Marktverwirrungsschaden könne sie ebenfalls neben der Lizenz nicht anerkennen; denn diese Umstände träfen den Lizenzgeber. Die geringen Preisunterbietungen und qualitativen Abweichungen ihres Modells lägen im Rahmen einer verkehrsüblichen Nutzung der Lizenz. Im übrigen habe die Klägerin die Beteiligten mit einem Rundschreiben vom 19. Januar 1967 über den Sachverhalt aufgeklärt.

Das Landgericht hat unter Klageabweisung im übrigen der Klägerin einen Betrag von 72 750,50 DM nebst Zinsen zuerkannt.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt.

Die Klägerin hat beantragt, ihr weitere 77 249,50 DM nebst Zinsen zuzuerkennen.

Sie hat vorgetragen, die Beklagte habe nicht nur ihr durch ein Geschmacksmuster geschütztes Modell nachgebaut, sondern dabei auch ihr Warenzeichen Nr. 840 185 verletzt und ihre Werbung nachgeahmt. Diese Umstände müßten bei der Lizenzfestlegung in ihrer Summenwirkung berücksichtigt werden.

Die Beklagte hat die Abänderung des landgerichtlichen Urteils beantragt, soweit der Klägerin mehr als 31 422,60 DM samt Zinsen zugesprochen worden sind. Sie erkennt, wenn vom Bruttoumsatz ausgegangen wird, als angemessen eine Schadenslizenz in Höhe von

1,5 % an.

Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Klägerin die Beklagte verurteilt, an die Klägerin weitere 52 939,90 DM nebst Zinsen zu zahlen. Die weitergehende Berufung der Klägerin sowie die Berufung der Beklagten sind zurückgewiesen worden.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren im Berufungsrechtszug gestellten Antrag weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß die Klägerin berechtigt sei, den Schaden, der ihr durch die von der Beklagten begangenen Geschmacksmusterverletzung entstanden sei, nach Maßgabe einer angemessenen Lizenzgebühr zu berechnen.

Es führt sodann aus, bei dieser Schadensberechnung sei der Nachbildungsumfang, insbesondere in qualitativer Hinsicht, zu berücksichtigen, denn Ruf und Qualität rechtfertigten unter Umständen eine Erhöhung der Lizenzgebühr, wenn der Verletzer bei seiner Nachbildung des geschützten Musters dessen Qualitätsmerkmale nicht eingehalten und damit eine Marktverwirrung und Diskreditierung für den Schutzrechtsinhaber herbeigeführt habe. Bei Berechnung der Lizenzgebühr sei vom Bruttoumsatz auszugehen. Als erhöhend sei zu berücksichtigen, daß die Beklagte ihre Nachbildung in einer im Verhältnis zum Modell der

Klägerin geringeren Qualität und unter den Preisen der Klägerin auf den Markt gebracht habe. Weiter sei als lizenzerhöhend zu berücksichtigen, daß die Beklagte ihr Modell unter der dem Warenzeichen "Clarissa" der Klägerin verwechselbar nahekommenden Bezeichnung "Melissa" in Verkehr gebracht habe. Da die Verwendung einer verwechslungsfähigen Bezeichnung nur ein Bemessungsfaktor für die zu schätzende Lizenzgebühr sei, berufe sich die Beklagte ohne Erfolg auf die Verjährung von Schadensersatzansprüchen der Klägerin wegen Verletzung ihres Warenzeichens. Des weiteren müsse die eingetretene Marktverwirrung berücksichtigt werden.

Bei der Schadensberechnung nach der fiktiven Lizenzgebühr sei davon auszugehen, daß dann, wenn von Entwerfern für die Nutzung ihrer Entwürfe immerhin 3 % als Lizenzgebühr gefordert würden, ein gleicher Satz auch hier zugrunde gelegt werden könne, auch wenn man mit der Beklagten annehme, daß solche Lizenzen zwischen Möbelherstellern nicht üblich seien. Dieser Lizenzsatz sei für die Überlassung der Bezeichnung "Melissa" um 2 % auf 5 % zu erhöhen, da auch für eine Warenzeichenlizenz von der Beklagten ein Betrag hätte bezahlt werden müssen. Schließlich rechtfertige es die eingetretene Marktverwirrung sowie die Diskreditierung des eigenen Schlafzimmermodells der Klägerin, den Lizenzsatz noch einmal auf insgesamt 6 % des Bruttoumsatzes zu erhöhen. Dagegen könne die nicht hinreichende Amortisation der Entwurfskosten der Klägerin nicht besonders angesetzt werden. Das ergebe insgesamt einen Betrag von 125.690,40 DM.

Der Klägerin seien daher über den vom Landgericht zugesprochenen Betrag von 72 750,50 DM hinaus weitere 52 939,90 DM zuzuerkennen.

II. Diese Ausführungen werden von der Revision teilweise mit Erfolg angegriffen.

1. Entgegen dem Vorbringen der Revision ist es allerdings rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht - obwohl Lizenzeinräumungen zwischen Möbelherstellern nicht üblich sein mögen - als Grundlage für eine Schätzung des nach der angemessenen Lizenzgebühr zu berechnenden Schadens von den Lizenzgebühren ausgegangen ist, die Entwerfer von Möbeln für die Nutzung ihrer Entwürfe fordern und erhalten. Denn in Ermangelung anderer Schätzungsgrundlagen erscheinen die von Entwerfern vereinbarten Lizenzgebühren als geeigneter Anknüpfungspunkt.

Damit ist freilich noch nicht gesagt, darin ist der Revision zuzustimmen, daß im Streitfall der gleiche Lizenzsatz zu zahlen ist, den die Entwerfer von Möbeln erhalten. Vielmehr ist bei der Prüfung, welche Lizenzgebühr im Einzelfall angemessen ist, zu berücksichtigen, daß ein Entwerfer nach der von der Klägerin allerdings bestrittenen Behauptung der Beklagten regelmäßig das ausschließliche Nutzungsrecht einräumt, während im Streitfall die Klägerin mit ihrem Schlafzimmermodell am Markt geblieben ist.

2. Mit Erfolg rügt die Revision jedoch, daß Berufungsgericht sei unter verfahrenswidriger Außerachtlassung erheblichen Vorbringens der Beklagten davon ausgegangen, die Entwerferlizenz betrage 3 % des

Bruttoumsatzes. Außerdem habe es weitere Umstände nicht berücksichtigt, die für die Schadensschätzung unter dem Gesichtspunkt der angemessenen Lizenzgebühr erheblich seien.

Wenn auch die Schadensschätzung weitgehend dem Tatrichter überlassen ist, so müssen doch die tatsächlichen Grundlagen der Schätzung in nachprüfbarer Weise festgestellt werden (BGHZ 39, 198, 219).

a) Angesichts des entgegenstehenden Vortrags der Beklagten durfte das Berufungsgericht nicht allein aufgrund der von der Klägerin vorgelegten Anlagen K 3 und K 4 davon ausgehen, daß Entwerfer von Möbeln für die Einräumung des Nutzungsrechts an einem Entwurf für eine Einrichtung, wie sie das Schlafzimmer "Clarissa" der Klägerin darstellt, üblicherweise eine Lizenzgebühr von 3 % erhalten.

Die Klägerin hat mit der Klage als Anlagen K 3 und K 4 das Schreiben eines Architekten und eine eigene Aktennotiz über die Besprechung mit einem anderen Architekten vorgelegt, aus denen sich ergibt, daß in den dort behandelten Fällen für die Nutzung der Entwürfe 3 % gefordert und bezahlt worden sind. Sie hat sich ferner auf Sachverständigenbeweis für ihre Behauptung bezogen, die Lizenzgebühr für eine einfache (nicht ausschließliche) Lizenz betrage in der Möbelindustrie üblicherweise 3 bis 5 % vom Bruttobetrag (Schriftsatz vom 9. Mai 1972, S. 3 ff). Die Beklagte hat das bestritten (Schriftsatz vom 6. Juli 1972, S. 1). Sie hat ihrerseits vorgetragen, die von der Klägerin vorgelegten Anlagen beträfen Einzelfälle über Verträge

mit Architekten, die nicht verallgemeinert werden könnten. Wenn aber ausnahmsweise vom Bruttobetrag ausgegangen werde, müsse eine entsprechend niedrigere Lizenzgebühr gewählt werden. Ferner hat sie unter Beweisantritt vorgetragen, im Bereich des Westfälischen Holzindustrie- und Kunststoffverbandes seien in den Jahren 1966/1968 durchschnittlich etwa 2 % Lizenzgebühren vom Nettoumsatz gezahlt worden, und zwar für Entwurf, Entwicklung und Gestaltung des fertigen Modells unter Einräumung der ausschließlichen Nutzung (Schriftsatz vom 30. März 1972, S. 2 ff). Das Landgericht hatte aus dem Vortrag der Parteien gefolgert, der übliche Satz liege zwischen 2 und 3 %, da im Streitfall keine Umstände für eine Erhöhung oder Minderung sprächen, es sich bei dem Modell der Klägerin auch nur um eine Standardeinrichtung handele, sei von 2,5 % auszugehen. Die Beklagte hat dies in ihrer Berufungsbegründung angegriffen und ihren Vortrag nebst Beweisantritt substantiiert wiederholt (S. 6 - 10).

Der Vortrag der Parteien weicht demnach in folgenden Punkten voneinander ab: bezüglich der Höhe der üblichen Lizenzgebühr; bezüglich der Grundlage, von der sie zu berechnen ist (Brutto- bzw. Nettoumsatz) und bezüglich des Umfanges der Rechtseinräumung. Wenn die Lizenzgebühr auch regelmäßig von den Fabrikabgabepreisen des Verletzers zu berechnen ist (BGHZ 44, 372, 380 - Messmer-Tee II), so hätte das Berufungsgericht eine Lizenzgebühr von 3 % vom Bruttoumsatz angesichts der Tatsache, daß die Beklagte den Vortrag der Klägerin substantiiert bestritten hat, nur zugrunde legen dürfen, wenn eine Beweisaufnahme die Richtigkeit der Behauptung der Klägerin erwiesen hätte.

Wäre ferner davon auszugehen, daß die Lizenzgebühr des Entwerfers regelmäßig für die Einräumung des ausschließlichen Nutzungsrechts gezahlt wird, so wäre die Tatsache, daß die Klägerin ihr Modell weiter auf den Markt gebracht hat, lizenzmindernd zu berücksichtigen (BGH GRUR 1972, 189, 191 zu III - Wandsteckdose II). Das Berufungsgericht hätte dies nur dann unberücksichtigt lassen dürfen, wenn bezüglich einer Schlafzimmereinrichtung, wie sie das Modell "Clarissa" der Klägerin darstellt, deren Behauptung zuträfe, es würden Lizenzgebühren von 3 bis 5 % für die Einräumung des nicht ausschließlichen Nutzungsrechts gezahlt. Ohne Beweiserhebung durfte das dagegen nicht unberücksichtigt bleiben.

b) Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich auch nach dem Verkehrswert des verletzten Ausschlußrechts und nach der Nähe der Nachbildung (BGHZ 44, 381; BGH GRUR 1972, 189, 191 zu III a. E.). Zu beiden Punkten hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.

Die Klägerin hat hierzu vorgetragen, ihr Schlafzimmer "Clarissa" sei eine Sensation und ein Schlager auf dem Möbelmarkt gewesen. Die Beklagte hat das bestritten. Das Landgericht (Urt. S. 9) hat angenommen, es handle sich nur um eine Standardeinrichtung. Das Berufungsgericht hat insoweit keine Feststellung getroffen. Dies wird nachzuholen sein.

Hinsichtlich der Nähe der Nachbildung hatte das Berufungsgericht im Vorprozeß ausweislich des Revisionsurteils (S. 12 ff) ohne Rechtsverstoß ausgeführt, die Modelle der Parteien unterschieden sich nur durch

ganz unbedeutende, überdies nur mit besonderer Aufmerksamkeit wahrnehmbare Gestaltungsmerkmale. Eine Minderung der Lizenzgebühr aus diesem Gesichtspunkt dürfte daher nicht in Betracht kommen.

Soweit die Klägerin geltend macht, bei ihren Abnehmern sei wegen der äußeren Ähnlichkeit der Nachbildung ihr eigenes Modell und ihr eigenes Geschäftsgebaren in Mißkredit geraten, weil diese entweder angenommen hätten, sie bringe ihr Modell in gleicher Ausführung auch zu einem billigeren Preis oder in einer qualitativ geringeren Ausführung zu billigerem Preis auf den Markt, kann die Klägerin - wenn ihre Behauptung zutrifft - allerdings neben der unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen berechneten Lizenzgebühr Schadensersatz wegen des angerichteten Marktverwirrungs- und Diskreditierungsschadens verlangen.

c) Schließlich ist die Revision auch insoweit begründet, als das Berufungsgericht der Klägerin eine Lizenzgebühr von 2 % für die Überlassung der Bezeichnung "Melissa" zugesprochen hat, da auch für eine Warenzeichenlizenz von der Beklagten ein Betrag hätte gezahlt werden müssen.

Daß objektiv der Tatbestand einer Warenzeichenverletzung vorläge und daß diese schuldhaft begangen worden sei, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Falls das der Fall sein sollte, wäre zu prüfen, ob etwaige Schadensersatzansprüche wegen Warenzeichenverletzung verjährt wären (vgl. BGH NJW 1968, 692). Eine Verjährung käme nur dann nicht in Betracht, wenn die Entscheidung über den Hauptantrag

im Vorprozeß sowohl auf Verletzung des Geschmacksmusters der Klägerin als auch auf Verletzung des Warenzeichens der Klägerin gestützt worden wäre. Insoweit müssen daher die Akten des Vorprozesses beigezogen werden.

Im übrigen enthält das angefochtene Urteil keine Angaben darüber, aus welchen Gründen das Berufungsgericht bei der Schätzung des durch eine Warenzeichenverletzung entstandenen Schadens unter dem Gesichtspunkt der angemessenen Lizenzgebühr zu einem Lizenzsatz von 2 % gelangt. Im allgemeinen ist die angemessene Lizenzgebühr bei Verletzung eines Warenzeichens niedriger zu bemessen als bei einem gleich hohen Warenumsatz unter Eingriff in die Urheberrechte. Das gilt auch für die Nachbildung eines Geschmacksmusters. Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich daher nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des verletzten Warenzeichens (BGHZ 44, 381).

d) Sollte die erneute Prüfung ergeben, daß ein Schadensersatzanspruch wegen Warenzeichenverletzung nicht gegeben ist, so kann aber bei Beurteilung der Angemessenheit der Lizenzgebühr zu berücksichtigen sein, daß die Nähe der Nachbildung durch die Wahl der mit der Bezeichnung "Clarissa" der Klägerin verwechslungsfähigen Bezeichnung "Melissa" vergrößert worden ist. Denn wenn die Parteien einen Lizenzvertrag geschlossen hätten, so wäre bei der Bemessung der Lizenzgebühr auch berücksichtigt worden, daß der Vertrieb des Modells der Klägerin nicht nur durch die Nähe der ästhetischen Wirkung des Modells der Beklagten, sondern auch durch die Nähe der von der Beklagten gewählten Bezeichnung beeinträchtigt werden würde.

III. Das angefochtene Urteil muß daher aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

Krüger-Nieland

Alff

Sprenkmann

Schönberg

Schwerdtfeger