

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

WZG § 24; BGB § 687 Abs. 2

Verletzt jemand schuldhaft ein fremdes Warenzeichen, so kann er nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 687 Abs. 2, 681, 667 BGB zur Herausgabe des aus der rechtswidrigen Handlungsweise erzielten Gewinns in Anspruch genommen werden. Die Rechtslage ist die gleiche, wie wenn das verletzte Ausschlußrecht ein Patent-, Gebrauchsmuster- oder Urheberrecht wäre (aa RGZ 47, 100 ff; 58, 321, 325).

BGH, Urt. v. 24. Februar 1961 - I ZR 83/59 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf -

I ZR 83/59

Verkündet

24. Februar 1961

Justizhauptsekretär
Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Kauffrau E. C., B.-C., K. str.,
handelnd unter der Firma "E." Fabrikation chemischer
Produkte, ebenda,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

gegen

den Chemiker J. M., G.-W. b. M.,
G. Straße,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 24. Februar 1961 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Weiß, Dr. Spreng, Dr. Löscher und
Ebel

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
in Düsseldorf vom 22. Mai 1959 wird auf Kosten
der Beklagten zurückgewiesen.

- 2 -

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber des am 25. August 1922 angemeldeten Wortzeichens Nr. 294 418 "Viosulfal" sowie des am 3. Juni 1925 angemeldeten Bildzeichens Nr. 344 485, das die Schattenrisse zweier zueinander gewandter, kniender Personen zeigt, zwischen denen sich ein weißes, aufrecht stehendes Kreuz befindet. Beide Zeichen sind u.a. für Arzneimittel und pharmazeutische Präparate eingetragen.

Der Kläger vertrieb vor dem Kriege unter den beiden Warenzeichen von ihm hergestellte Schwefelpräparate, insbesondere ein organisches Schwefelöl. Nach dem Kriege ließ er sich zunächst in Österreich nieder und ist im Jahre 1956 wieder in die Bundesrepublik übersiedelt.

Der Vater der Beklagten war bis 1945 Generalvertreter des Klägers im Gebiet der Bundesrepublik. Nach dem Kriege bediente er sich für sein Unternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von schwefelhaltigen Präparaten befaßte, der Bezeichnung "Vitasulfal" und des Bildzeichens des Klägers. Ende des Jahres 1952 oder Anfang 1953 übertrug er seinen Betrieb auf die Beklagte, die bis zum September 1954 den Firmennamen: "Vitasulfal-Fabrikation chemischer Produkte" führte. Auch benutzte sie das Bildzeichen des Klägers.

Durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 6. Oktober 1955 - 4 O 233/54 - ist festgestellt worden, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte nach dem 1. August 1953 die Bezeichnung "Vitasulfal" und das Bildzeichen des Klägers benutzt hat.

Mit der vorliegenden Klage hat der Kläger Zahlung von 6000.- DM Schadenersatz unter dem Gesichtspunkt des entgangenen Gewinns, des Verwirrungsschadens sowie der Herausgabe-



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



pflicht des von der Beklagten gezogenen Gewinns gefordert. Er hat vorgetragen, daß die Beklagte in dem in Betracht kommenden Zeitraum einen Gewinn von über 15 000.- DM erzielt habe.

Die Beklagte, die um Abweisung der Klage gebeten hat, vertritt den Standpunkt, daß dem Kläger überhaupt kein Schaden entstanden sei.

Das Landgericht hat die Beklagte als Ersatz für einen dem Kläger entstandenen Marktverwirrungsschaden zur Zahlung von 1000.- DM verurteilt und die weitergehende Klage abgewiesen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufungen des Klägers und der Beklagten zurückgewiesen. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ist dem Kläger zwar ein Marktverwirrungsschaden nicht erwachsen. Das Berufungsgericht hat es indessen als gerechtfertigt angesehen, den Kläger an dem von der Beklagten gezogenen Gewinn in Höhe von 1000.- DM zu beteiligen.

Mit der Revision bittet die Beklagte um volle Abweisung der Klage. Der Kläger beantragt Zurückweisung der Revision.

Die Revision ist gemäß § 546 Abs. 2 ZPO zugelassen worden

Entscheidungsgründe:

1. Durch das rechtskräftige Urteil des Landgerichts vom 6. Oktober 1955 (4.O.233/54) ist festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die Benutzung der Bezeichnung "Vitasulfal" und des Bildzeichens nach dem 1. August 1953 entstanden ist. Da die Beklagte unstreitig die Verletzungshandlungen Ende September 1954 eingestellt hat, kommt für etwaige zum Schadenersatz verpflichtende Handlungen der Beklagten, wie auch das

Berufungsgericht angenommen hat, nur die Zeit vom 1. August bis 30. September 1954 in Betracht.

Das Berufungsgericht hat sich der rechtlich nicht zu beanstandenden Auffassung des Landgerichts angeschlossen, daß dem Kläger durch die in dem maßgeblichen Zeitraum erfolgten Verletzungshandlungen ein Gewinn nicht entgangen sei. Entgegen dem vom Landgericht vertretenen Standpunkt hat es auf Grund einer für das Revisionsgericht bindenden Würdigung der durchgeführten Beweisaufnahme weiterhin festgestellt, daß dem Kläger auch ein sog. Marktverwirrungsschaden nicht entstanden sei. Gleichwohl hat das Berufungsgericht dem Kläger das Recht zuerkannt, an dem von der Beklagten in dem fraglichen Zeitraum gezogenen Gewinn in Höhe von 1000.- DM beteiligt zu werden. Es ist insoweit bewußt von der Rechtsprechung des Reichsgerichts (RGZ 47, 100 ff; 58, 321, 325) abgewichen, nach der bei Warenzeichenverletzungen dem Verletzten kein Anspruch auf Herausgabe des durch die Verletzung erzielten Gewinnes zusteht, und hat es entgegen dieser Rechtsprechung als zulässig angesehen, die Vorschriften über die unechte Geschäftsführung (§§ 687 Abs. 2, 681, 667 BGB) entsprechend anzuwenden. Diese Auffassung des Berufungsgerichts wird von der Revision in erster Linie bekämpft, jedoch ohne Erfolg.

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung kann bei einer schuldhaften Verletzung eines Patent-, Gebrauchsmuster- und Urheberrechts der vom Nachahmer erzielte Gewinn nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag herausverlangt werden (vgl. RGZ 156, 321, 325 ff). Diese Rechtsprechung beruht auf der Erwägung, daß sich der unter Verletzung des Patent-, Gebrauchsmuster- oder Urheberrechtes hergestellte Gegenstand "als eine Verkörperung des geschützten Erfindungsgedankens oder der Formgebung darstelle, und daß daher der gewerbsmäßige Vertrieb solcher Gegenstände durch einen nicht Berechtigten zugleich eine eigennützige Verwertung eines fremden Rechtsgutes enthalte, mithin als Besorgung eines

fremden Geschäfts im Sinne des § 687 Abs. 2 anzusehen sei" (RGZ 108, 1, 5 ff). Gegenüber der Benutzung eines für einen anderen geschützten Warenzeichens hat das Reichsgericht die Heranziehung der Vorschrift des § 687 Abs. 2 mit der Begründung abgelehnt, daß es sich hierbei um ein objektiv eigenes Geschäft des Verletzers handle, das nur unter einem widerrechtlichen Eingriff in ein fremdes, ausschließliches Recht vorgenommen werde (MuW XXXV, 59, 62); der Inhaber eines Warenzeichens könne daher nur den Eingriff in das Zeichenrecht verbieten und den Verletzer für den Eingriff schadenersatzpflichtig machen.

Diese eine entsprechende Anwendung der Vorschrift des § 687 Abs. 2 ablehnende Rechtsprechung des Reichsgerichts bei Warenzeichenverletzungen hat mit Recht im Schrifttum überwiegend Widerspruch erfahren (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 8. Aufl. UWG Einl. Anm. 235 S. 172 und WZG § 24 Anm. 24; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 3. Aufl. 110. Kap. Anm. 2; Tetzner, Komm. z. Warenzeichengesetz 1958 § 24 Anm. 44; Busse, Warenzeichengesetz 3. Aufl. § 24 Anm. 15 A 3; Staudinger/Nipperdey 11. Aufl., § 687 BGB Anm. 13; Enneccerus/Lehmann, Schuldrecht 1958 § 168 I la S. 708; von Caemmerer in Festschrift für Ernst Rabel I 1954 S. 332, 339 Pinzger, Warenzeichenrecht 2. Aufl. § 24 Anm. 24; Hagens, Warenzeichenrecht 1927, § 14 Anm. 18; Schulz AcP 1909 Bd. 105 S. 198 ff, 203 - 205; aA BGB-RGRK 11. Aufl. § 687 Anm. 5; Soergel/Erdsiek BGB 8. Aufl. § 687 Anm. 2; Godin/Hoth, Wettbewerbsrecht 1957, UWG § 1 Anm. 39b). Zwar trifft es zu, daß der Verkauf einer Ware unter rechtswidriger Benutzung eines fremden Warenzeichens ein eigenes Geschäft des Verletzers darstellt. Indessen kann nicht in Abrede gestellt werden, daß in der widerrechtlichen Benutzung des Warenzeichens für den Vertrieb der eigenen Ware gleichzeitig die Führung eines fremden Geschäfts liegt, durch das der Verletzer einen Gewinn erzielt. In Wahrheit sind Vertrieb der Ware und Verwendung des fremden

Zeichens in der Regel untrennbar miteinander verbunden, so daß jeweils ein Geschäft in Rede steht, das sich teilweise als ein eigenes, zum anderen Teil aber, soweit nämlich die Benutzung des fremden Ausschlußrechts in Betracht kommt, als ein fremdes Geschäft darstellt. Es trifft hiernach nicht den Kern der Frage, wenn das Reichsgericht seinen ablehnenden Standpunkt damit begründet, der Verletzer verkaufe seine eigene Ware, und daraus den Schluß herleitet, der Gewinn werde auch nur aus dem bloßen Vertrieb der Ware erzielt. Tatsächlich beruht der Gewinn auf dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Neben der Qualität der Ware, der Art der Erwerbstätigkeit und der Intensität der Werbung kommt insbesondere der Verwendung eines bestimmten Warenzeichens ein häufig ausschlaggebendes Gewicht für den erfolgreichen Absatz der Ware zu. Gerade im modernen Wirtschaftsleben stellt eine bekannte Marke einen erheblichen Kapitalwert dar, der dem Warenzeicheninhaber bedeutende Gewinnmöglichkeiten eröffnet (Hagens aaO S. 35; Busse aaO Einführung 1 vor § 1 WZG). Nutzt der Verletzer diese Tatsache aus und macht er sich den Umstand zunutze, daß ein Käufer auf die die Qualität garantierende Funktion der Marke vertraut, so ist kein Grund ersichtlich, ihn nicht als verpflichtet anzusehen, dem Zeicheninhaber denjenigen Gewinn herauszugeben, der ihm durch seine rechtswidrige Handlungsweise zugeflossen ist und den er ohne Verwendung des Zeichens nicht erzielt hätte.

Ein wesensmäßiger Unterschied zwischen der Verletzung eines Warenzeichens und der Verletzung von Patent-, Gebrauchsmuster- oder Urheberrechten liegt tatsächlich nicht vor. Auch bei der Verletzung eines fremden Patentrechts wird beispielsweise der durch den Vorteil einer patentierten Vorrichtung erzielte Gewinn in der Regel nicht allein auf den Eingriff in das fremde Schutzrecht zurückzuführen sein. Vielmehr wird er häufig auch auf anderen Umständen beruhen, insbesondere auf der von dem Verletzer entwickelten Tätigkeit, um die Ware

in den Verkehr zu bringen, den ihm zur Verfügung stehenden Betriebseinrichtungen, der Güte der patentgeschützten Ware oder etwa auf dem Umstand, daß der Patentverletzer neben der fremden Erfindung gleichzeitig eigene Patente benutzt. Wie auch bei einer solchen Patentverletzung jeweils nur der Teil des erzielten Gewinns herausverlangt werden kann, der auf die Benutzung des Patents zurückzuführen ist (RGZ 156, 321, 325 ff), ist bei der Verwendung einer fremden Kennzeichnung der Verletzte ebenfalls nur berechtigt, denjenigen Gewinn zu fordern, den der Verletzer gerade durch die Benutzung des fremden Zeichens erzielt hat. Jedenfalls liegt in dem einen wie dem anderen Falle die Ausbeutung eines fremden Rechtes vor, das sich als die Führung eines fremden, zum ausschließlichen Rechtskreis eines anderen gehörenden Geschäfts darstellt. Soweit sich daher der Verletzer durch die Benutzung eines fremden Zeichens einen Gewinn verschafft hat, den er durch den Vertrieb der Ware ohne Benutzung des Zeichens nicht erzielt haben würde, ist es nach der zutreffenden Auffassung des Berufungsgerichts gerechtfertigt, dem Verletzten in rechtsähnlicher Anwendung der §§ 687 Abs. 2, 667 BGB einen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns zuzubilligen.

Die für den Fall der Nichtigkeit des Erwerbs eines Gewerbebetriebs in Ansehung der aus diesem Geschäftsbetrieb gezogenen Nutzungen vom IV. Zivilsenat (BGHZ 7, 208, 218) vertretene Rechtsauffassung betrifft einen anderen Sachverhalt. Auf sie braucht daher in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden.

3. Das Berufungsgericht hat zur Begründung der Ursächlichkeit zwischen dem Eingriff in das Warenzeichen des Klägers und dem von der Beklagten gezogenen Verletzergewinn sowie der Höhe dieses Gewinns, den es auf 1000.- DM geschätzt hat, darauf verwiesen, daß der Vater der Beklagten bis zum Jahre 1945 Generalvertreter des Klägers gewesen sei und daher ebenso wie auch die Beklagte genau die Kundschaft des Klägers gekannt

habe. Mit Sicherheit könne daher, so legt das Berufungsgericht dar, angenommen werden, daß sie sich beim Vertrieb ihrer eigenen Artikel gerade auch an die frühere Kundschaft des Klägers gewandt hätten. Da nach ihrem eigenen Zugeständnis die Beklagte und ihr Vater ebenso wie der Kläger schwefelhaltige Substanzen vertrieben hätten, für deren Herstellung das Präparat des Klägers ehemals verwendet worden sei, müsse auch die Kundschaft der Beklagten zumindest teilweise mit der Kundschaft des Klägers übereinstimmen. Gerade die Wahl des ganz ähnlichen Zeichens "Vitasulfal" lasse den sicheren Schluß zu, daß sich der Vater der Beklagten bewußt die Erinnerung der Kundschaft des Klägers habe zunutze machen wollen. Wenn auch ein Marktverwirrungsschaden im Hinblick auf das in der Erinnerung der in Betracht kommenden Abnehmerkreise fast völlig verblaßte Zeichen "Viosulfal" nicht mehr in Betracht komme, so könne doch angenommen werden, daß jedenfalls einem Teil der früheren Stammkundschaft des Klägers die Bezeichnung noch gegenwärtig gewesen sei und ihre Erinnerung durch die Handlungsweise des Vaters der Beklagten als des früheren Generalvertreters des Klägers wiederaufgefrischt worden sei. Ebenso sei die Annahme gerechtfertigt, daß diese Kunden die Kennzeichen "Vitasulfal" und "Viosulfal" verwechselt und sich in der Erinnerung an "Viosulfal" zum Kauf der Präparate der Beklagten entschlossen hätten, wobei nach Auffassung des Berufungsgerichts sicher auch der durch die Beweisaufnahme festgestellte gute Ruf der früher vom Kläger herausgebrachten Präparate eine Rolle gespielt hat. Sei auch davon auszugehen, daß in der Zeit vom August 1953 bis September 1954 die Beklagte und ihr Vater bereits den "Anschluß" an die frühere Kundschaft gefunden hätten und diese sich vielfach darüber im klaren gewesen sei, daß sie es mit einem selbständigen Hersteller zu tun hätten, so werde gleichwohl auch in dieser fraglichen Zeit der Gedanke an das alte Präparat "Viosulfal" noch fortgewirkt und zum Kaufentschluß der Abnehmer beigetragen haben. Es erscheine daher angemessen, noch einen kleinen

Teil des von der Beklagten gezogenen Gewinns auf die Warenzeichenverletzung zurückzuführen. Da die Beklagte den vom Kläger ausgerechneten Gewinn von mehr als 15.000.- DM nicht substantiiert bestritten habe, sei es im Wege der Schätzung gerechtfertigt, dem Kläger einen Betrag von 1000.- DM zuzubilligen.

Die Revision vertritt demgegenüber den Standpunkt, ein bei den beteiligten Verkehrskreisen unbekanntes Warenzeichen könne auch nicht zum Vorspann beim Verkauf der Waren der Beklagten gedient haben. Die vom Berufungsgericht vertretene gegenteilige Ansicht stehe im Widerspruch zu den bei der Frage der Marktverwirrung gemachten Ausführungen. Die unbefugte Verwendung des Warenzeichens "Vitasulfal" habe zwar zu einem Eingriff in das Zeichenrecht des Klägers geführt. Sie habe der Beklagten aber nur einen solchen Gewinn gebracht der auf ihre eigenen Aufwendungen zurückzuführen sei. Der Fall liege nicht anders als bei der unbefugten Benutzung eines fremden Vorratszeichens, das in den beteiligten Verkehrskreisen noch keine Werbewirkung entfaltet habe.

Diese Angriffe der Revision gehen fehl. Die Revision verkennt, daß das Berufungsgericht gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung darüber entscheiden konnte, ob zwischen dem von ihm angenommenen schadensstiftenden Ereignis und dem entstandenen Schaden ein ursächlicher Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch dieser Schaden zu beziffern ist. Die Revision hat nicht dargetan, daß das Berufungsgericht insoweit wesentliche, seine Entscheidung bedingende Tatsachen außer acht gelassen hat oder die Schadensermittlung auf unzutreffenden oder unsachlichen Erwägungen beruht. Insbesondere hat sich das Berufungsgericht auch nicht, wie die Revision meint, mit seiner Auffassung in Widerspruch gesetzt, daß ein Marktverwirrungsschaden nicht entstanden sei. Einen solchen Verwirrungsschaden hat das Beru-

fungungsgericht nur deswegen geleugnet, weil es auf Grund der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis gelangt ist, daß das Warenzeichen des Klägers im allgemeinen bei den in Betracht kommenden Verkehrskreisen in der Bundesrepublik nicht mehr genügend bekannt gewesen sei. Dies schließt indessen keineswegs die Annahme aus, daß jedenfalls ein Teil der früheren Stammkunden des Klägers sich des Zeichens noch erinnerte, wenn es ihnen auf Waren entgegentrat, die ihnen vor dem Kriege von demselben Verkäufer, nämlich dem damaligen Generalvertreter des Klägers, angeboten worden waren. Ein Rechtsfehler ist in dieser Würdigung, die möglich ist und mit der Erfahrung im Einklang steht, nicht zu erkennen. Ebensowenig bietet die Schätzung der Höhe des Schadens auf 1000.- DM Anlaß zu der Annahme, daß das Berufungsgericht die Grenzen des ihm nach § 287 ZPO zustehenden freien Ermessens überschritten hat.

4. Zu Unrecht ist die Revision der Auffassung, der Kläger sei jedenfalls seinerseits gemäß § 684 Satz 1 BGB i.V. mit § 687 Abs. 2 Satz 2 BGB zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet. Zur Begründung beruft sich die Revision darauf, daß der wirtschaftliche Wert des streitigen Warenzeichens, soweit er in der Zeit der Verwendung des Zeichens überhaupt bestanden habe, allein auf die Werbung und die sonstigen Aufwendungen der Beklagten zurückzuführen sei. Es wird nicht ganz klar, was die Beklagte nach den in § 684 Satz 1 BGB in bezug genommenen Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückfordern will. Sollte die Revision die von der Beklagten gemachten Aufwendungen meinen, so wäre die Höhe dieser angeblichen Aufwendungen völlig unsubstantiiert. Im übrigen aber würde insoweit ein Bereicherungsanspruch bereits daran scheitern, daß diese Leistungen nur das Mittel zur Durchführung einer unerlaubten Handlung gewesen wären. Ein Anspruch auf Erstattung solcher Kosten ist niemals begründet (BGB - RGRK 11. Aufl. § 684 Anm. 1; Staudinger/Nipperdey BGB 11. Aufl. § 684 Anm. I 5). Soweit die Beklagte aber eine durch ihre Handlungsweise bewirkte Wertsteigerung des Warenzeichens im Auge

haben sollte, entfällt ein Bereicherungsanspruch, weil eine durch die Tätigkeit des Verletzers erzielte etwaige Wertserhöhung allein dem Geschäftsherrn zugute käme (RGZ 138, 45, 49). Die Verweisung des § 687 Abs. 2 Satz 2 BGB auf den § 684 Satz 1 BGB bezieht sich in Wahrheit nur auf die Aufwendungen des unberechtigten Geschäftsführers, da, worauf im Schrifttum (Staudinger/Nipperdey aaO § 687 Anm. 22) zutreffend hingewiesen ist, durch die Verweisung nicht gemeint sein kann, daß der Geschäftsherr alles, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat, nach den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung wieder herausgeben muß.

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

Bock Weiss Spreng Löscher Ebel