

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 88/66

URTEIL

Verkündet am

14. Juni 1968

Z u g,

Justizangestellter

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma W [REDACTED], Fahrradfabrik, GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn S [REDACTED], H [REDACTED], G [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

den unter der Firma H [REDACTED] & K [REDACTED] handelnden Kaufmann Heinz K [REDACTED], B [REDACTED], O [REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juni 1968 unter Mitwirkung der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkman, Alff, Dr. Simon und Dr. Merkel

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in Berlin vom 11. März 1966 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Unternehmer der Fahrradbranche. Der Kläger ist Rechtsnachfolger der OHG H [REDACTED] & K [REDACTED]. Sein Unternehmen gilt als Spezialunternehmen des Radsports. Er liefert als Großhändler vornehmlich Rennfahräder für Bahn und Straße sowie komplette Rennrahmen. Außerdem vertreibt er Radsportzubehörartikel und Ersatzteile.

Die Beklagte ist eine Fahrradfabrik. Sie stellt Fahrradrahmen her, darunter Sportrahmen.

- 3 -

Der Kläger ist Inhaber des am 12. März 1955 unter der Nummer 672 866 für Fahrräder und deren Teile eingetragenen Warenzeichens "Champion du Monde". Mit diesem Zeichen versieht er seine Erzeugnisse. Außerdem ist für ihn das Wort-Bildzeichen Nr. 709 375 eingetragen, das für Fahrräder italienischer Herkunft bestimmt ist.

In einem Prospekt "Maskotten-Abziehbilder für Auto, Motorrad, Moped und Fahrrad" bietet der Kläger sein Warenzeichen in Komposition mit den Regenbogen-Farbleisten unter den Nummern 41 und 38 als Abziehbilder in Beuteln zu je 10 Stück an. Das Abziehbild Nr. 37 besteht ebenfalls aus regenbogenfarbenartig untereinander angeordneten Farbleisten. Auf seiner mittleren schwarzen Farbleiste befindet sich die Beschriftung "Campione del mondo".

Seit Juli 1960 versah die Beklagte eine größere Anzahl der von ihr hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse neben ihren Firmenzeichen mit regenbogenfarbigen Abziehbildern, die die Aufschrift "Campione del mondo" und "Champion du Monde" trugen.

Nachdem die Rechtsvorgängerin des Klägers die Beklagte im September 1960 aufgefordert hatte, eine weitere Benutzung seines Warenzeichens sowie des ähnlichen Zeichens "Campione del mondo" zu unterlassen und für die Benutzung eine Entschädigung zu zahlen, erklärte sich die Beklagte zwar bereit, das eingetragene Wortzeichen nicht mehr zu verwenden, weigerte sich jedoch, auch die Benutzung der Bezeichnung "Campione del mondo" zu unterlassen.



Entsprechend einer daraufhin von der Rechtsvorgängerin des Klägers wegen Verletzung des Wortzeichens Nr. 672 866 erhobenen Klage verurteilte das Landgericht Berlin durch Urteil vom 5. Juli 1961 die Beklagte,

es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe zu unterlassen, Fahrräder, insbesondere Fahrradrahmen, mit dem Zeichen "Campione del mondo" zu versehen, die so gekennzeichneten Fahrräder in den Verkehr zu bringen oder das Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen oder dergleichen anzubringen, und die angegebene Kennzeichnung auf den in ihrem Besitz befindlichen Fahrrädern zu beseitigen, der Klägerin Auskunft über Zahl und Preis der von ihr mit dem Zeichen "Champion du Monde" und "Campione del mondo" versehenen und verkauften Fahrrädern zu erteilen.

Das Landgericht stellte ferner fest,

daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus der Verwendung der genannten Zeichen entstanden ist und entstehen wird.

Berufung und Revision gegen dieses Urteil sind zurückgewiesen worden.

Der Kläger begehrt unter Berufung auf die Feststellungsentscheidung im Vorprozeß Schadensersatz. Er hat seinen Anspruch ursprünglich als entgangenen Gewinn mit einem Teilbetrag von DM 18.000,--, als geschäftliche Einbuße infolge Marktverwirrung mit einem Teilbetrag von DM 1.500,-- und als voraussichtliche Aufwendungen zur Beseitigung der Marktverwirrung mit einem Teilbetrag von DM 500,-- geltend gemacht. Für den Fall, daß seiner Schadensberechnung nicht gefolgt werden könne, hat er die Zahlung einer Lizenz von mindestens 5 %

des von der Beklagten erzielten Umsatzes als Schadensersatz verlangt.

Er hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, DM 20.000,--
nebst 4 % Zinsen seit dem 18. Mai 1962 an
ihn zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat bestritten, daß dem Kläger ein Schaden entstanden sei. Sein Zeichen sei verwässert, weil er es in Form von Abziehbildern zu Hunderttausenden verkaufe. Als entgangene Lizenzgebühr könnten nicht 5 % vom Umsatz angesetzt werden, weil der Nettoverdienst in der Fahrradbranche nicht mehr als 2 - 3 % erreiche.

Für die Schadensberechnung kämen außerdem nur 21095 komplette Sätze der Abziehbilder mit den fraglichen Zeichen in Betracht, von denen 7000 durch Überstreichen der Worte mit Goldfarbe unkenntlich gemacht worden seien.

Das Landgericht hat der Klage in Höhe von DM 18.000,-- nebst Zinsen stattgegeben. Wegen des Ersatzanspruchs für Marktverwirrung und deren Beseitigung hat es die Klage abgewiesen.

Das Kammergericht hat die Berufungen beider Parteien zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihre Anträge aus dem zweiten Rechtszug weiter; der Kläger bittet, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht geht von der rechtskräftigen Feststellung des Urteils im Vorprozeß aus, wonach die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem aus der Verwendung des Warenzeichens Nr. 672 866 (Wortzeichen "Champion du Monde") und der damit verwechslungsfähigen Bezeichnung "Campione del mondo" entstanden ist und noch entstehen wird.

Hinsichtlich der Anzahl der Verletzungsfälle, so führt das Berufungsgericht aus, könne dahinstehen, ob die Beklagte mehr als 21095 Fahrradrahmen mit den Zeichen versehen habe. Diese Zahl genüge, um die geforderte Lizenzgebühr von DM 18.000,-- zu rechtfertigen. Nicht zu berücksichtigen sei der Umstand, daß die Beklagte bei etwa 7000 mit dem klägerischen Zeichen versehenen Fahrrädern die in Frage stehenden Worte durch Überpinseln mit Goldfarbe habe bescitigen, die Regenbogenfarbenkombination aber habe bestehen lassen. Nachdem der Kläger im Berufungsrechtszug auch das für ihn eingetragene Wort-Bildzeichen Nr. 709 375 vorgelegt habe, das neben den Worten "Champion du Monde" die Regenbogenfarben schütze, sei der Auffassung des Landgerichts zu folgen, die Regenbogenfarbenkombination gehöre zum Warenzeichen des Klägers. Jedenfalls verstoße es gegen die guten Sitten, wenn die vom Kläger gewählte Art der Warenzeichen und Dekorationen, bei der Farbenzusammenstellung und Wort zusammen beeindrucken soll-

ten, wobei die Farbkombination besonders ins Auge falle, soweit verändert werde, daß nur noch die Farbkombination übrig bleibe und in dieser Form benutzt werde. Denn der unbefangene Betrachter werde sich durch die auffällige Farbkombination anziehen lassen und kaum auf die erst bei näherer Betrachtung überhaupt erkennbare Beschriftung achten.

II. Diese Ausführungen werden von der Revision im Ergebnis mit Erfolg angegriffen.

Soweit die Beklagte die auf den Abziehbildern befindlichen Worte "Champion du Monde" und "Campione del mondo" durch Übermalen mit Goldfarbe unleserlich gemacht hat (in 7000 Fällen), kann das die Schadensersatzpflicht der Beklagten feststellende Urteil des Vorprozesses (betreffend die Verletzung des Wortzeichens Nr. 672 866) nicht Grundlage für den Schadensersatzanspruch sein. Das Berufungsgericht durfte auch nicht den Schutz des Wortzeichens durch Hinzunahme von Bestandteilen aus dem Wort-Bildzeichen erweitern und dadurch den Inhalt der Entscheidung des Vorprozesses verändern.

Das Berufungsgericht war allerdings entgegen der Auffassung der Revision nicht gehindert, auch die in dem Vorprozeß nicht erörterte Verletzung des Wort-Bildzeichens Nr. 709 375 zur Grundlage des Schadensersatzanspruchs zu machen. Die Annahme des Berufungsgerichts aber, die Rechte aus diesem Zeichen seien verletzt worden, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Da die Beklagte das Wort-Bildzeichen (in den 7000 Fällen der Übermalung der Worte) nur hinsichtlich eines

Teiles des Bildbestandteils (Regenbogenfarbenkombination) benutzt hat, hätte das Berufungsgericht prüfen müssen, ob der Kläger für diesen Bestandteil selbständigen Zeichen- oder Ausstattungsschutz beanspruchen kann. Das wäre dann der Fall, wenn die Regenbogenfarbenkombination für sich allein ausreichende Unterscheidungskraft besitzt und deshalb von einem nicht unerheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb angesehen wird (BGH GRUR 1966, 436 - Vita - Melz; GRUR 1966, 495 - Uniplast; MDR 1968, 27 - Maggi). Insoweit sind aber bereits in dem Revisionsurteil des Vorprozesses (Seite 10) Bedenken erhoben worden, weil die Regenbogenfarbenkombination nach Motiv und Ausgestaltung für Waren der hier in Betracht kommenden Art nicht ungebräuchlich sei. Dem entspricht, daß die Regenbogenfarbenkombination in der vorgelegten Preisliste (Hülle GA 118) zu Nr. 37 und 41 als "Weltmeisterschaftsfarben" bezeichnet ist und möglicherweise eine jedenfalls in den beteiligten Verkehrskreisen allgemein bekannte und übliche Kombination darstellt.

Der erforderlichen Prüfung der Hinweiseigenschaft der Regenbogenfarbenkombination hat das Berufungsgericht nicht schon mit der Erwägung genügt, der unbefangene Betrachter werde sich durch die auffällige Farbkombination anziehen lassen und kaum auf die erst bei näherer Betrachtung überhaupt erkennbare Beschriftung achten. Denn in diesem Zusammenhang geht das Berufungsgericht ersichtlich nicht von dem eingetragenen Wort-Bildzeichen des Klägers aus, sondern von dem von beiden Parteien verwendeten Farbstreifen, in dessen schwarzem Mittelstreifen sich die Worte "Champion du

Monde" befinden, der aber in dieser Kombination und Form nicht als Warenzeichen für den Kläger eingetragten ist.

Auch mit der Hilfsbegründung, jedenfalls verstoße die Benutzung der Regenbogenfarbenkombination gegen § 1 UWG, kann die Annahme des Berufungsgerichts nicht gerechtfertigt werden, die Beklagte sei auch im Umfange der 7000 nicht mit den Kennzeichen ("Champion du Monde" bzw. "Campione del mondo") versehenen Fahrrädern zum Schadensersatz verpflichtet. Denn bei der hier gegebenen Sachlage würde ein Anspruch nach § 1 UWG dann nicht in Betracht kommen, wenn durch die Benutzung der Regenbogenfarbenkombination Rechte des Klägers nicht verletzt werden.

III. Das Berufungsgericht hält eine Lizenzgebühr von 3 % für angemessen. Dazu führt es aus, der ungemein wirkungsvolle Dekorationseffekt der farbigen Zeichen mit den bei Radinteressenten und Radsportlern bekannten und beachteten Worten "Champion du Monde" oder "Campione del mondo" erziele einen beachtlichen Werbeerz, der im Falle einer Lizenzvergabe entsprechend im Gebührensatz Ausdruck finden werde. Die Tatsache, daß der Kläger die in Frage stehenden Farbzeichen mit den Aufschriften frei verkaufe, habe auf die Festsetzung der Lizenzgebühr keinen Einfluß. Denn ein derartiger Verkauf erfolge unter der genauen Kontrolle des Klägers und umfasse nur die Abgabe kleiner Mengen. Selbst wenn diese Abziehbilder von Dritten für andere Waren bezogen werden könnten oder bezogen worden sein sollten, dann ändere das nichts an der Höhe der Lizenzgebühr. Denn in dem Kaufpreis sei begrifflich eine

Lizenzgebühr enthalten, die bei einem Gesamtpreis für 4 Abziehbilder von DM 2,-- nicht unerheblich sei. 3 % bei einem Umsatz von DM 611.755,-- ergebe eine Gebühr in Höhe von DM 18.322,65; damit sei der Klageanspruch von DM 18.000,-- begründet.

IV. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind nicht frei von Rechtsirrtum.

Das Berufungsgericht durfte allerdings den Schaden nach der angemessenen Lizenzgebühr berechnen (BGH GRUR 1966, 375, 378 - Meßmer-Teo II). Die Höhe ist vom Tatrichter im Rahmen des hier anwendbaren § 287 ZPO festzusetzen. Maßgebend sind die Umstände des Einzelfalles. Dabei ist in Betracht zu ziehen, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten; bei diesem Abwägen sind der Bekanntheitsgrad und der Ruf des Warenzeichens sowie das Maß der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen.

Das Berufungsgericht hat mit seiner Erwägung, der ungemein wirkungsvolle Dekorationseffekt der farbigen Zeichen in Verbindung mit den bei Radinteressenten und Radsportlern bekannten und beachteten Worten "Champion du Monde" und "Campione del mondo" erziele einen beachtlichen Werbeanreiz, nicht die aufgezeigten, maßgeblichen Gesichtspunkte insbesondere nicht die Abhängigkeit der Höhe der Lizenzgebühr von der Stärke des verletzten Warenzeichens berücksichtigt. Soweit die Verletzung des Wortzeichens und die daraus begründete Schadensersatzpflicht als Anspruchsgrundlage dient, durfte das Berufungsgericht zur Berechnung der Höhe

einer Lizenzgebühr keine dem Wort-Bildzeichen zuzurechnenden Merkmale ("ungemein wirkungsvoller Dekorationseffekt" der farbigen Zeichen) heranziehen.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Höhe des üblichen Reingewinns an den mit den Kennzeichen versehenen Fahrrädern und Rahmen schon deshalb von Bedeutung, weil sich die Höhe dessen, was vernünftigerweise als Lizenzgebühr gefordert werden kann, auch nach dem brancheüblichen wirtschaftlichen Reinergebnis des Geschäfts richtet. Das Berufungsgericht hätte auch den von ihm hilfsweise unterstellten Umstand, daß die Abziehbilder von Dritten auch für andere Waren bezogen werden können (BU 15) zur Feststellung des Rufs des Warenzeichens und des Maßes der Verwechslungsgefahr heranziehen müssen. Denn die Möglichkeit, daß das Warenzeichen mit dem Willen des Klägers auch auf Waren auftaucht, die nicht vom Kläger stammen, ist geeignet, die Unterscheidungskraft des Warenzeichens zu schwächen und damit die Höhe der Lizenzgebühr zu mindern. Die Feststellung des Berufungsgerichts, im Kaufpreis von DM 2,-- für 4 Abziehbilder sei eine nicht unerhebliche Lizenzgebühr enthalten, läßt außer Betracht, daß nach den Angaben der Preisliste (Hülle GA 118) die insoweit maßgeblichen Händlereneinkaufspreise für die vier Abziehbilder insgesamt DM 0,52 betragen. Unter Berücksichtigung der Materialkosten liegt demnach eine etwaige Lizenzgebühr nicht unerheblich unter dem vom Berufungsgericht berechneten Betrag von $3\% = 0,87$ DM je Rahmen.

V. Nach alledem war das Urteil des Berufungsgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen waren.

Pehle

Sprenkmann

Alff

Simon

Merkel