

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

BGB §§ 683, 677, 670
WZG § 11 I Ziffer 4
ZPO § 91

Zur Frage der Erstattung vorprozessualer Kosten, wenn
der Inhaber eingetragener Warenzeichen unter Androhung
von Löschungsanträgen aufgefordert wird, die Benutzung
der Zeichen glaubhaft zu machen.

BGH, Urt. v. 13. Juni 1980 - I ZR 96/78 - OLG Frankfurt
LG Frankfurt

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 96/78

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am

13. Juni 1980

Schnurr,

Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma M- F GmbH, P-Straße, H,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Dipl.Kfm.
Eberhard F, daselbst,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

gegen

die Firma A GmbH, A-O-Straße, F
(), vertreten durch ihren Geschäftsführer Horst
H, daselbst,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 1980 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Piper und Dr. Erdmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 9. März 1978 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin forderte die Beklagte mit mehreren anwaltlichen Schreiben unter gleichzeitiger Androhung von Löschanträgen nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG auf, glaubhaft zu machen, daß sie eine größere Anzahl für sie eingetragener Warenzeichen innerhalb der letzten 5 Jahre tatsächlich benutzt habe. In 36 Fällen ist es daraufhin zu Löschungen bzw. Teil-Löschungen gekommen. Für diese Anwaltsschreiben übersandte die Klägerin der Beklagten 4 Kostenrechnungen. Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Beklagte sei zur Erstattung der ihr entstandenen Anwaltskosten unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag bzw. in entsprechender Anwendung von § 91 ZPO verpflichtet.

Sie hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an sie DM 5.459,63 nebst 4 % Zinsen seit Klagzustellung zu zahlen.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Beklagte hat geltend gemacht, sie sei nicht zur Erstattung der von der Klägerin geltend gemachten Kosten verpflichtet. Bei der Tätigkeit des Anwalts der Klägerin für diese habe es sich insbesondere nicht um ein im Sinne einer Geschäftsführung ohne Auftrag fremdes, sondern um ein eigenes Geschäft der Klägerin gehandelt. Eine entsprechende Anwendung des § 91 ZPO komme schon deshalb nicht in Betracht, weil diese Vorschrift ein individuelles Prozeßrechtsverhältnis voraussetze.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der dagegen gerichteten Berufung hat die Klägerin ihren Klageanspruch weiterverfolgt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen (veröffentlicht in WRP 1978, 460). Dagegen richtet sich die zugelassene Revision der Klägerin mit dem Antrag, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils nach den Schlußanträgen der Revisionsklägerin in der Berufungsinstanz zu erkennen.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht führt aus, der Klägerin stehe gegen die Beklagte kein Aufwendungsersatzanspruch aus §§ 683, 677 BGB zu. Mit der Übersendung der ihrer Forderung zugrundegelegten anwaltlichen Schreiben habe sie kein Geschäft der Beklagten, sondern ein eigenes Geschäft geführt. Soweit in der Rechtsprechung anerkannt worden sei, daß auch die vorprozessuale Abmahnung von Wettbewerbsverstößen die Führung eines Geschäfts des Abgemahnten darstellen und damit einen Anspruch nach § 683 BGB auslösen könne, sei dabei stets

Voraussetzung gewesen, daß zuvor durch einen Wettbewerbsverstoß ein Stöorzustand entstanden sei, den an sich der Störer in entsprechender Anwendung des § 1004 BGB auf seine Kosten hätte beseitigen müssen, wobei die vorprozessuale Abmahnung als Hilfe zu einem Geschäft des Störers, nämlich zu dessen Tätigkeit zur Beseitigung der Störung aufgefaßt worden sei, also als Geschäftsführung im Interesse und im Einklang mit dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Störers. Solche Voraussetzungen lägen hier aber nicht vor, weil die Aufrechterhaltung eines länger als 5 Jahre nicht benutzten Warenzeichens nicht die Schaffung eines rechtswidrigen Stöorzustandes darstelle. Die Aufrechterhaltung solcher Zeichen stehe mit dem Gesetz im Einklang. Der Zeicheninhaber könne sogar jederzeit die Benutzung aufnehmen. Maßnahmen zur Beseitigung solcher Warenzeichen gehörten also nicht zum Aufgabenkreis des Zeicheninhabers. Wenn die Klägerin die Löschung von Warenzeichen der Beklagten betrieben habe, so habe sie also nicht ein Geschäft der Beklagten, sondern ausschließlich ein eigenes Geschäft geführt. Dies gelte auch hinsichtlich der sog. Abmahnungsschreiben, durch die Auskunft über die Benutzungslage begehrt worden sei. Diese Schreiben hätten nicht der Abmahnung eines wettbewerbswidrigen Störverhaltens gedient, sondern seien lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung und Ermöglichung der Löschungsklage gewesen.

Auch eine entsprechende Anwendung des § 91 ZPO komme nicht in Betracht. Entscheidend sei, daß § 91 ZPO jedenfalls im vorliegenden Falle außerhalb eines Prozeßrechtsverhältnisses nicht anwendbar sei. Die prozessuale Kostentragungspflicht gem. § 91 ff ZPO sei auf das Bestehen eines Prozeßrechtsverhältnisses zugeschnitten. Die Kostenverteilung erfolge nach Grundsätzen, die sich von denen

des materiellen Rechts wesentlich unterschieden. Dieses in sich geschlossene System lasse sich jedenfalls im vorliegenden Falle weder ganz noch teilweise auf außerprozessuale Rechtsbeziehungen übertragen.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg.

Zutreffend kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß sich die Klägerin unter dem Gesichtspunkt der §§ 683, 677, 670 BGB für den hier streitigen Sachverhalt nicht auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Erstattung von Kosten einer vorprozessualen Abmahnung bei Wettbewerbsverstößen berufen kann. Diese Rechtsprechung (vgl. BGHZ 52, 393 - Fotowettbewerb; BGH GRUR 1973, 384 - Goldene Armbänder) beruht auf der Voraussetzung, daß der Abgemahnte in entsprechender Anwendung des § 1004 BGB als Störer anzusehen ist, weil er gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften - dort §§ 1 bzw. 3 UWG - verstoßen hat und dieser Stöorzustand noch andauert bzw. eine Wiederholung des Wettbewerbsverstößes zu befürchten ist. Für diesen Fall ist anerkannt, daß auch die vorprozessuale Abmahnung die Führung eines Geschäfts des Abgemahnten darstellen und damit einen Anspruch gem. § 683 BGB begründen kann. Wenn das Berufungsgericht ausführt, daß die Voraussetzungen einer solchen Fremdgeschäftsführung im Streitfall schon deshalb nicht vorlägen, weil die Aufrechterhaltung eines länger als 5 Jahre nicht benutzten Warenzeichens nicht die Schaffung eines rechtswidrigen Stöorzustandes darstelle, dann ist das aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zwar wird ein Warenzeichen, wenn es trotz Zumutbarkeit innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren nicht oder nicht mehr benutzt wird, nach Ablauf dieses Zeitraums löschungsreif (vgl. §§ 11 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 5 und 6; § 5 Abs. 7 WZG). Mit Eintritt der Löschungsreife wird die

fortbestehende Eintragung aber nicht zu einer rechtswidrigen Störung. Zwar verliert das Zeichen seine materiell-rechtlichen Wirkungen. So kann der Zeicheninhaber aus dem infolge der Nichtbenutzung löschungsreifen Zeichen weder Löschungsklage aus § 11 Abs. 1 (§ 11 Abs. 6 WZG) noch Widerspruch (§ 5 Abs. 7 Satz 1 WZG) erheben. Im Verletzungsprozeß kann er keine Rechte aus dem eingetragenen Zeichen herleiten. Auf Betreiben jedes Dritten ist das Zeichen gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu löschen. Daraus ergibt sich aber nicht, daß die Fortdauer der Eintragung rechtswidrig wäre. So ist die Lösungsreife wegen Nichtbenutzung auch kein Grund zur Amtslösung. Die Lösung ist vielmehr allein dem der Parteinitiative unterliegenden Lösungsverfahren nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 WZG bzw. § 11 Abs. 4 WZG vorbehalten. Solange von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht wird, steht dem Zeicheninhaber das formale Zeichenrecht rechtmäßig zu. Das folgt auch daraus, daß es durch eine spätere (erstmalige oder erneute) Benutzungsaufnahme wieder zum Vollrecht erstarken kann, womit die Lösungsreife entfällt und das Zeichenrecht, wenn auch gegebenenfalls unter einem relativen Prioritätsverlust gegenüber zwischenzeitlich erwachsenen Rechten, seinen vollen Rechtsschutz wieder erlangt (vgl. BGH GRUR 1975, 370, 371 - Protesan). Danach ist die Fortdauer der Eintragung eines wegen Nichtbenutzung lösungsreifen Zeichens kein rechtswidriger Störungszustand.

Der Auffassung der Revision, die Aufrechterhaltung lösungsreifer Warenzeichen in der Zeichenrolle stelle jedenfalls einen wettbewerblichen Stöorzustand dar, der einer rechtswidrigen Störung gleichbehandelt werden müsse, kann nicht beigetreten werden. Zwar ist nicht zu verkennen, daß solche Formalrechte in der Praxis Erschwerungen für andere Interessenten mit sich bringen können. Denn es wird

oft nicht möglich sein, ohne weiteres festzustellen, ob das eingetragene Zeichen in den letzten 5 Jahren benutzt worden ist. Damit ist oft ungewiß, ob der Zeicheninhaber nach wie vor berechtigt ist, Rechte aus dem Zeichen herzuleiten. Die Erschwernisse, die sich daraus für Neuanmelder ergeben mögen, rechtfertigten jedoch eine entsprechende Anwendung der für den Fall rechtswidriger Störung geltenden Grundsätzen nicht.

Dem Berufungsgericht ist schließlich auch insoweit zuzustimmen, als es einen Erstattungsanspruch der Klägerin aus einer analogen Anwendung des § 91 ZPO abgelehnt hat. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine analoge Anwendung der prozessualen Kostentragungsregelung der §§ 91 ff ZPO für die Erstattung von Kosten in Betracht kommen kann, die die vorprozessuale Aufforderung zur Erfüllung eines bestimmten Anspruchs verursacht hat (vgl. zur Darstellung des Streitstandes BGHZ 52, 393, 394 ff). Jedenfalls für den Streitfall ist eine solche Anwendung zu verneinen.

Die Befürworter einer solchen Anwendung stellen darauf ab, ob der Anspruchsberechtigte gegen einen Rechtsverletzer bzw. einen rechtswidrigen Zustand vorgegangen ist. Unter dieser Voraussetzung wird es als ein Gebot der Billigkeit angesehen, dem Anspruchsberechtigten für die außerprozessualen Aufwendungen einen Kostenerstattungsanspruch zu gewähren. Diese Gesichtspunkte kommen im Streitfall angesichts der Eigentümlichkeiten der gesetzlichen Regelung des Benutzungszwanges von vornherein nicht zum Tragen, wonach zwar jeder Dritte die Löschung des nicht benutzten Zeichens betreiben kann, aber für den Zeicheninhaber die Verpflichtung zur Löschung des Warenzeichens im Regelfall erst in dem Moment entsteht, in dem ein Dritter die Befugnis aus § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG

ausübt. Es ist aus diesem Grunde auch nicht einmal dann ein unbilliges Ergebnis, daß der Dritte seine mit einer Löschungsaufforderung verbundenen Aufwendungen selbst tragen muß, wenn er den Zeicheninhaber gezielt und unmittelbar zur Löschung bestimmter Warenzeichen wegen deren Nichtbenutzung aufgefordert haben sollte und eine sofortige Klage nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG Erfolg gehabt hätte. Umso mehr gilt dies, wenn der Dritte, wie im Streitfall die Klägerin, keine Kenntnis von dem Benutzungsstand der Warenzeichen hatte und deshalb von dem Zeicheninhaber zunächst den Benutzungsnachweis verlangt. Der Umstand, daß das Hinwirken auf die Bereinigung der Zeichenrolle im öffentlichen Interesse liegt, ändert daran nichts. Handelt der Zeicheninhaber solange rechtmäßig, bis von dritter Seite die Löschung des nicht benutzten Zeichens verlangt wird, so kann ihn nicht ohne weiteres die Verpflichtung treffen, die hier in Rede stehenden Aufwendungen zu ersetzen. Daß insoweit eine Lücke im Gesetz bestehen sollte, kann angesichts des Sinnzusammenhanges der Vorschriften nicht angenommen werden. Dieses Ergebnis stimmt überein mit der Kostenregelung für das Amtslöschungsverfahren nach § 11 Abs. 4 WZG. Auch für dieses Verfahren ist die Kostenfrage unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens dahin geregelt, daß der Antragsteller und der Zeicheninhaber ihre Kosten jeweils selbst zu tragen haben (BPatG 18, 226, 228, vgl. auch BGH GRUR 1972, 600, 601 Lewapur).

III. Nach alledem war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Alff

Merkel

Piper

Erdmann