

pag 7 si pag 8 lipsa

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

BGB § 826 A, Gd; UWG § 1

S i r o s e t

Ein ausländisches Unternehmen, das im Inland durch Lizenz-einräumung ein patentrechtlich geschütztes Verfahren unter einer Bezeichnung einführen will, die in der Fachwelt bereits bekannt geworden ist und die ihm im Heimatland als Warenzeichen geschützt ist, kann gegenüber einer von einem Dritten in Kenntnis dieses Sachverhaltes im Inland vorgenommenen Anmeldung derselben Bezeichnung als Warenzeichen den Schutz aus § 826 BGB geltend machen, wenn die Anmeldung in der Absicht geschehen ist, das ausländische Unternehmen durch die störende Wirkung der Anmeldung zu einer bestimmten, den Interessen des Anmelders dienenden Auswertung des geschützten Verfahrens zu veranlassen. Eine Schädigung des ausländischen Unternehmens durch Erschwerung der Auswertung seiner Erfindung ist auch dann gegeben, wenn es kostenlose Lizenzen zu vergeben beabsichtigt und dabei im Interesse dritter Unternehmen handelt.

BGH, Urt. v. 11. November 1966 - Ib ZR 91/64 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ib_ZR 91/64

URTEIL

Verkündet am

11. November 1966
Zug, Justizange-
stellter

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma G [REDACTED] & Co. KG, Tuchfabrik, K [REDACTED], N [REDACTED]-
straße [REDACTED], vertreten durch ihren persönlich haftenden
Gesellschafter, den Tuchfabrikanten Joachim G [REDACTED], K [REDACTED],
2. den Tuchfabrikanten Joachim G [REDACTED], K [REDACTED], N [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die C [REDACTED] S [REDACTED] and I [REDACTED] R [REDACTED] Orga-
nisation, M [REDACTED], Australien, [REDACTED] A [REDACTED] Street, vertre-
ten durch die "E [REDACTED]", nämlich die Herren W [REDACTED], B [REDACTED],
C [REDACTED], F [REDACTED] und W [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Alff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 21. April 1964 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist eine durch australisches Gesetz vom 25. März 1949 gegründete juristische Person mit dem Sitz in M. Artikel 8 des genannten Gesetzes verleiht der Klägerin die Fähigkeit, Vermögenswerte zu erwerben und zu veräußern, zu klagen und verklagt zu werden. Als Aufgabe ist der Klägerin im Gesetz (Art. 9) u.a. die Durchführung wissenschaftlicher Forschungen zur Förderung der australischen Industrien zugewiesen. Nach Art. 27 des Gesetzes sollen insbesondere alle Erfindungen, die durch Beamte oder Angestellte im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Klägerin gemacht werden, Eigentum der Klägerin sein und von ihr unter bestimmten Bedingungen ausgewertet werden können.

Die Klägerin hat unter maßgeblicher Mitarbeit eines Dr. L. ein Verfahren zur Erzielung dauerhafter Bügelfalten und Plissierungen in Wollerzeugnissen entwickelt und für dieses Verfahren in zahlreichen Staaten, auch in



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



der Bundesrepublik Deutschland, Patente angemeldet, diesen Schutz auch zum Teil schon erwirkt. Das Verfahren wird als "Siroset"-Verfahren bezeichnet. Dieser Ausdruck ist abgeleitet aus den Anfangsbuchstaben S I R O der in dem Namen der Klägerin enthaltenen Hauptwörter sowie aus dem daran gehängten englischen Wort set. Technisches Ziel des Verfahrens ist es, durch Behandlung mit einem Ammoniumsalz der schwefelhaltigen Thioglykolsäure fertigen Kleidungsstücken, die aus reinen Wollstoffen hergestellt sind, gegenüber der Einwirkung von Feuchtigkeit möglichst die gleiche Form- und Faltenbeständigkeit zu verleihen, wie Kleidungsstücken aus synthetischer Faser. Mittelbares Ziel ist die allgemeine Förderung des Wollabsatzes, die Australien als hauptsächlichem Herstellerland zugute kommen muß.

Das Wort Siroset hat die Klägerin am 27. November 1957 in Australien und im Laufe des Jahres 1958 in zahlreichen anderen Staaten als W a r e n z e i c h e n angemeldet bzw. eintragen lassen.

Im November 1957 legte Dr. L. [REDACTED] das Siroset-Verfahren im Rahmen eines Vortrages im Deutschen Wollforschungsinstitut in Aachen dar, worüber die Fachpresse berichtete. Über die Absichten hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswertung äußerte Dr. L. [REDACTED], daß das Verfahren möglichst umfassend von allen geeigneten Textilbetrieben im Wege einer kostenlosen Lizenz angewandt werden solle. Der Beklagte zu 2 - Tuchfabrikant - gewann Interesse an einer industriellen Auswertung des Verfahrens in Deutschland, sprach darüber mit dem Leiter des Deutschen Wollforschungsinstituts, Professor Z. [REDACTED], und suchte am 9. Dezember 1957 Dr. L. [REDACTED] in Paris auf, um ihn davon zu überzeugen, daß

die Auswertung des Verfahrens in Gestalt eines A l l e i n-
vertriebsrechts hinsichtlich eines Markenartikels wirt-
schaftlich richtiger sei.

Am 7. Januar 1958 holte der Beklagte zu 2 wegen der
Erwirkung eines inländischen Warenzeichenschutzes für
die Bezeichnung Siroset patentanwaltlichen Rat ein. Mit
Schreiben vom 15. Januar an Dr. L. [REDACTED] wiederholte der
Beklagte zu 2 seine in Paris unterbreiteten Vorschläge
und bat, mit den maßgebenden Herren der Klägerin die ge-
gebenen Anregungen zu überlegen und ihm gegebenenfalls die
Alleinlizenz für die Bundesrepublik oder für Europa ein-
zuräumen. Dr. L. [REDACTED] erwiderte am 22. Januar kurz, er wer-
de die Angelegenheit vor die Executive der Klägerin brin-
gen und den Beklagten später über das Ergebnis unterrich-
ten. Eine Besprechung vom 23. Januar 1958 zwischen dem
Beklagten und seinen Patentanwälten führte zu einer am
29. Januar 1958 vorgenommenen Anmeldung des Wortzeichens
"Siroset" zugunsten des Beklagten für Appreturmittel, näm-
lich Mittel zur Herstellung von beständigen Falten in Woll-
textilien, Wollgeweben, Wollstrickwaren und in Wirkwaren.
Nach Bekanntmachung dieser Anmeldung erhob die Klägerin
Widerspruch.

Eine eigene Anmeldung des Zeichens SI-RO-SET nahm
die Klägerin erst am 5./6. August 1958 vor. Im Frühjahr
1960 hat das Internationale Wollsekretariat eine Waren-
zeichen-Gemeinschaft Wolle e.V. gegründet. Diese hat im
Einvernehmen mit der Klägerin das Wort "Siroset" in ver-
schiedenem Schriftbild am 5. Juli und 16. September 1960
als Verbandszeichen angemeldet. Die Mitglieder dieses Ver-
eins benutzen diese Zeichen entsprechend den getroffenen
Vereinbarungen.

Die Beklagten - am 10. Juni 1960 ließ der Beklagte zu 2 seine Anmeldung auf die Beklagte zu 1, deren Komplementär er ist, umschreiben - haben das Zeichen Siroset bislang nicht benutzt, sich aber auch geweigert, die Anmeldung zurückzunehmen, wenn ihnen nicht ein Abgeltungsbetrag von 3.500 DM, später herabgesetzt auf 1.500 DM, gezahlt werde.

Die Klägerin verlangt mit der vorliegenden Klage von den Beklagten die Zurücknahme der Warenzeichenanmeldung G [REDACTED] / [REDACTED] Wz "Siroset" durch die Beklagte zu 1, außerdem die Feststellung, daß die Beklagten gesamtschuldnerisch zum Schadensersatz verpflichtet seien.

Die Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt und geltend gemacht, die Klägerin sei nicht partei- und prozeßfähig, gehe übrigens mit ihrem Prozeßbegehren auch über ihre satzungsgemäßen Zwecke hinaus. Ein Vermögensschaden könne ihr nicht entstanden sein oder entstehen. Die Zeichenanmeldung durch den Beklagten zu 2, der seit der Übertragung des Rechts aus der Anmeldung nicht mehr passivlegitimiert sei, habe dem Interesse der Klägerin gedient; deren Weigerung, die geforderten Auslagen zu ersetzen, sei unberechtigt.

Das Landgericht hat - unter Abweisung der weitergehenden Klage gegen den Beklagten zu 2 - dahin erkannt:

- I. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patentamt in München zu erklären, daß sie die unter dem Aktenzeichen G [REDACTED] / [REDACTED] Wz bekanntgemachte Warenzeichenanmeldung "SIROSET" vom 29. Januar 1958 zurücknehme.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind,

1. die Beklagte zu 1) als Gesamtschuldnerin mit dem Beklagten zu 2) der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anmeldung des Zeichens "SIROSET" zum Warenzeichen (Aktenzeichen G [REDACTED]/[REDACTED] Wz) seit dem 10. Juni 1960 entstanden ist und noch entstehen wird;
2. der Beklagte zu 2), der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anmeldung des Zeichens "SIROSET" zum Warenzeichen (Aktenzeichen G [REDACTED]/[REDACTED] Wz) entstanden ist und noch entstehen wird, und zwar den nach dem 10. Juni 1960 entstandenen und noch entstehenden Schaden als Gesamtschuldner mit der Beklagten zu 1).

Die dagegen von den Beklagten erhobene Berufung ist zurückgewiesen worden. Mit der vom Berufungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung entscheidungserheblicher Rechtsfragen zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf volle Abweisung der Klage weiter; die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Das Berufungsgericht stellt fest, der Beklagte zu 2) habe sich durch die Anmeldung des Wortzeichens Siroset auf seinen Namen bewußt eine wesentliche Voraussetzung des von ihm angestrebten Alleinvertriebsrechts hinsichtlich des Siroset-Verfahrens verschafft; sein Vorgehen habe

den Zweck gehabt, der Klägerin gegenüber eine günstigere Verhandlungsposition zu gewinnen. Dieses Verhalten verstoße, wenn nicht sogar - wie das Landgericht angenommen hatte - gegen § 826 BGB, so doch jedenfalls gegen die Treue- und Sorgfaltspflicht, die der Beklagte als Verhandlungspartner der Klägerin gegenüber schuldet; die Zeichenanmeldung sei erkennbar den Interessen der Klägerin zuwidergelaufen, die das vom Beklagten vorgeschlagene Vorgehen als eine Erschwerung und Verteuerung der Anwendung des Siroset-Verfahrens angesehen habe. Dem Beklagten könne nicht geglaubt werden, daß er bei der Anmeldung des Warenzeichens im Interesse der Klägerin habe handeln wollen. Die angegriffene Zeichenanmeldung und ihre Übertragung auf die Beklagte zu 1 hätten auch zu Vermögensnachteilen der Klägerin geführt. Zu diesen Nachteilen rechnet das Berufungsgericht den Zwang, Widerspruch gegen die Zeichenanmeldung einzulegen und die vorliegende Klage zu erheben; ferner hält es für wahrscheinlich, daß die Klägerin Schaden dadurch erlitten hat, daß sie sich in ihren Dispositionen über eine sachgerechte Auswertung ihrer Erfindung gestört sah.

2. Die Revision ist der Meinung, durch die angegriffene Zeichenanmeldung habe der Klägerin ein Schaden im Rechtssinne nicht zugefügt werden können; deshalb entfalle auch dem Grunde nach ein Verstoß gegen § 276 BGB unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen. Im einzelnen bringt die Revision vor,

a) der Widerspruch der Klägerin gegen die Zeichenanmeldung sei, da die Klägerin nicht Inhaberin der Rechte aus einer älteren Anmeldung sei, ohne jede Berechtigung erhoben worden; die mit ihm verbundenen Kosten stellten daher keinen adäquat verursachten Schaden dar;

b) auch die mit dem vorliegenden Rechtsstreit verbundenen Kosten könnten nicht herangezogen werden, um die sonst mangels Schadenseintritts fehlende Berechtigung des Klageanspruchs herbeizuführen, denn die nach der Prozeßordnung zu treffende Kostenregelung habe abschließende Bedeutung (BGHZ 24, 263, 266);

c) eine Störung in den Dispositionen über eine sachgerechte Auswertung scheide schon rein tatsächlich aus; zudem habe die Klägerin selber mangels eigenen Geschäftsbetriebes niemals eigenen Warenzeichenschutz erlangen können; irgendein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin hinsichtlich der Bezeichnung Siroset sei im Zeitpunkt der angegriffenen Anmeldung nicht vorhanden gewesen; ihr in Australien etwa erworbener Besitzstand sei rechtlich unerheblich; der Fachvortrag in Deutschland habe noch keinen inländischen Besitzstand zu begründen vermocht; der Klägerin könne deshalb kein rechtlich geschütztes Interesse zugebilligt werden, ihr Verfahren in Deutschland unter dem Zeichen Siroset in den Verkehr zu bringen. Der ihr zustehende patentrechtliche Schutz genüge ihren Interessen vollkommen. Eine tatsächliche Störung durch die angegriffene Anmeldung sei deshalb nicht als Eingriff in ein Vermögensrecht zu werten. Ein Vermögensschaden in der Person der Klägerin sei schließlich auch deshalb zu verneinen, weil die Klägerin kostenlose Lizenzen gewähre.

II. Diese Angriffe der Revision können das Ergebnis des Berufungsurteils nicht in Frage stellen.

1. Während das Landgericht den Klageanträgen in erster Linie auf Grund des § 12 BGB stattgegeben hatte, geht das Berufungsurteil auf die Frage des namensrechtlichen Schutzes nicht ein. Da das Berufungsurteil auch keine Feststellungen

darüber enthält, ob die für ein Verfahren verwendete Bezeichnung Siroset zugleich als Bestandteil des Namens der Klägerin herausgestellt worden ist, oder ob die Verwendung eines Warenzeichens Siroset durch die Beklagten die Gefahr einer Verwechslung mit einem zur namensmäßigen Kennzeichnung des Unternehmens der Klägerin geeigneten Bestandteil ihres vollständigen Namens begründen könnte, muß diese Frage für die Revisionsinstanz auf sich beruhen.

2. Nach dem festgestellten Sachverhalt ist allerdings ferner zweifelhaft, ob das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, den Beklagten zu 2 hätten auf Grund von Vertragsverhandlungen gesteigerte Rechtspflichten getroffen, die eine Anmeldung der Bezeichnung Siroset zum Warenzeichenregister als Verstoß gegen Treue- oder Obhutspflichten erscheinen lassen würde (§ 276 BGB). Fraglich ist schon, ob bereits Vertragsverhandlungen vorgelegen haben, welche zu einem Vertrauen der Klägerin in das Verhalten des Beklagten geführt und deshalb die Grundlage derartiger Pflichten hätten bilden können, oder ob es sich nur um einen erfolglosen Versuch des Beklagten gehandelt hat, zu Vertragsverhandlungen mit vertretungsberechtigten Organen der Klägerin zu gelangen, ein Versuch, bei dem der ersichtlich nicht zu Verhandlungen bevollmächtigte Dr. I. [REDACTED] nur als eine Art Bote der Erklärungen des Beklagten aufgetreten wäre. Wie das Berufungsgericht feststellt, hatte Dr. I. [REDACTED] bei dem Besuch des Beklagten in Paris sich damit begnügt, die Vorschläge des Beklagten anzuhören. Ein in diesem Stadium stecken gebliebener einseitiger Versuch, Vertragsverhandlungen anzubahnen, würde jedenfalls nicht ohne weiteres die rechtliche Grundlage einer vertragsähnlichen Haftung

bilden und daher nicht ein Verhalten als Pflichtverletzung gegenüber der Klägerin erscheinen lassen können, das ohne diesen Versuch als rechtmäßig gelten müßte.

Eine Aufklärung des Tatbestandes nach dieser Richtung ist jedoch nicht erforderlich, da das die Rechtswidrigkeit der Zeichenanmeldung durch den Beklagten begründende Moment nicht erst in der Anbahnung von Vertragsverhandlungen mit der Klägerin liegt. Das ergibt sich schon aus der Erwägung, daß das Verhalten des Beklagten rechtlich nicht anders zu beurteilen sein kann, wenn man von dem Versuch, zu Vertragsverhandlungen zu gelangen, absieht und unterstellt, der Beklagte hätte nach Kenntnisnahme von dem öffentlichen Vortrag des Dr. I. [REDACTED] in der vom Berufungsgericht festgestellten, noch näher zu erörternden Absicht zunächst das Warenzeichen Siroset für sich angemeldet und erst dann Vertragsverhandlungen mit der Klägerin aufgenommen.

3. Der Beklagte zu 2 war zwar unter rein warenzeichenrechtlichen Gesichtspunkten nicht gehindert, zur Eintragung in das dafür bestimmte Register ein Warenzeichen anzumelden, das bis dahin nur in einem ausländischen Staat als Warenzeichen der Klägerin eingetragen war. Dieser Befugnis hätte es nach dem deutschen Warenzeichenrecht auch nicht entgegengestanden, wenn das angemeldete Zeichen bereits vor der Anmeldung von Dritten im Inland - ohne Eintragung im Warenzeichenregister - als Warenbezeichnung benutzt worden wäre, sofern diese Benutzung nicht zu einer Verkehrsgeltung im Sinne des § 25 WZG geführt hatte. Auch zugunsten einer Vorbenutzung im Ausland kann warenzeichenrechtlich selbst dann nichts anderes gelten, wenn das im Ausland eingetragene Warenzeichen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Benutzung genommen worden ist,

ohne daß ein im Inland wirksamer förmlicher Zeichenschutz erworben wurde. Es ist jedoch schon in der Rechtsprechung des Reichsgerichts im Verhältnis zwischen dem Inhaber des eingetragenen Warenzeichens und dem Vorbenutzer anerkannt worden, daß ein durch die Benutzung als Warenbezeichnung geschaffener tatsächlicher Zustand Anspruch auf Schutz vor dem aus dem eingetragenen Warenzeichen hergeleiteten Verbotungsrecht haben kann, und daß insbesondere ein Zeichen, das mit einer auf Grund der §§ 1 UWG, 826 BGB oder unter sonstigen rechtlichen Gesichtspunkten zu mißbilligenden Zielsetzung erworben worden ist, dem Unterlassungs- und Löschungsanspruch des Vorbenutzers ausgesetzt sein kann (RG MuW XXVI, 287, 290 - Kneipp-Bild; MuW XXX, 567, 569 - Brinkmanns Stolz). Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsprechung fortgesetzt (BGH GRUR 1961, 413, 416 - Dolex; 1962, 522, 524 - Ribana; Urteil des erkennenden Senats vom 23. März 1966, Ib ZR 120/63, Modess zum Abdruck in der Entscheidungssammlung bestimmt).

Der vorliegende Streitfall weist demgegenüber allerdings den Unterschied auf, daß das angemeldete Zeichen im Zeitpunkt der angegriffenen Anmeldung im Inland noch nicht als Warenbezeichnung benutzt worden war; hier lag zu diesem Zeitpunkt lediglich die in einem öffentlichen Fachvortrag bekanntgemachte Absicht der Klägerin vor, die Bezeichnung Siroset für ein patentrechtlich geschütztes Verfahren im Inland zu benutzen bzw. durch Dritte benutzen zu lassen. Entgegen der Ansicht der Revision schließt dieser Unterschied jedoch ein Vorgehen der Klägerin gegen die angegriffene Zeichenanmeldung des Beklagten zu 2 unter anderen als warenzeichenrechtlichen Gesichtspunkten nicht aus; namentlich spielt es unter diesen Gesichtspunkten

keine entscheidende Rolle, ob die Klägerin, etwa weil sie über einen eigenen Geschäftsbetrieb nicht verfügte, für die fragliche Bezeichnung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland selber den Schutz eines eingetragenen Warenzeichens nicht hätte erlangen können. Entscheidend ist allein, ob in der angegriffenen Anmeldung ein gegen die Klägerin gerichteter Verstoß insbesondere gegen § 1 UWG oder § 826 BGB zu erblicken ist, der ihr das Recht gibt, im Wege des Schadensersatzes (§ 249 BGB) die Zurücknahme der Anmeldung zu fordern.

Die bloße Kenntnis des Beklagten zu 2 von der Benutzungsabsicht der Klägerin reicht allerdings zur Bejahung eines Sittenverstoßes ebensowenig aus, wie in den bisher entschiedenen Fällen der Anmeldung eines im Inland vorbenutzten Zeichens die Kenntnis von der Vorbenutzung. Von erheblicherer Bedeutung ist es dagegen, wenn die Anmeldung in der Absicht vorgenommen wird, dem Dritten den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Es kommt indessen stets auf die gesamten Umstände des jeweiligen Falles an. In den meisten bisher entschiedenen Fällen bildete das Bestehen eines sog. schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers den für sich allein allerdings noch nicht ausreichenden Ansatzpunkt für einen derartigen deliktischen Schutz; ein solcher inländischer Besitzstand ist jedoch nicht der einzige insoweit in Betracht kommende besondere Umstand.

4. Im vorliegenden Streitfall ist nach dem festgestellten Sach- und Streitstand das Folgende entscheidend:

Dem Verfahren, für das die Klägerin Patentschutz besaß, wurde nicht nur von den Parteien, sondern innerhalb der Fachwelt eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung

beigemessen; es wurde in der Fachwelt als Siroset-Verfahren bezeichnet. Man kann mindestens sagen, daß es im Begriff war, unter dieser Bezeichnung den beteiligten Fachkreisen als etwas wirtschaftlich Bedeutungsvolles bekannt zu werden, als der Beklagte zu 2 in Kenntnis dieses Sachverhalts sich anschickte, das Wortzeichen Siroset für Appreturmittel des in Frage kommenden Anwendungsberereichs für sich anzumelden. Der Beklagte zu 2 hatte im Zeitpunkt der Anmeldung keinen eigenen Geschäftsbetrieb; daran fehlt es auch weiterhin. Er war deshalb nicht berechtigt, das Zeichen auf seinen Namen anzumelden. Nach der nicht angegriffenen Feststellung des Berufungsgerichts hat er die Anmeldung nicht im Interesse der Klägerin, sondern nur zu dem Zweck vorgenommen, bei den von ihm beabsichtigten Vertragsverhandlungen mit der Klägerin dieser gegenüber eine günstige Position zu haben; er hat das Zeichen, da es zu erfolgreichen Vertragsverhandlungen nicht gekommen ist, auch nicht benutzt.

a) Diese Umstände in ihrer Zusammenfassung rechtfertigen die Annahme, daß der Beklagte zu 2 durch die Zeichenanmeldung gegen § 826 BGB verstoßen hat - für die Anwendung des § 1 UWG reichen die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen dagegen nicht aus. -.

Auch, wenn die Klägerin mangels eigenen Geschäftsbetriebes rechtlich nicht in der Lage gewesen sein sollte, für sich selbst in der Bundesrepublik Deutschland Warenzeichenschutz zu begründen, war sie nicht gehindert, gegenüber Dritten, die das Siroset-Verfahren mit ihrem Einverständnis anwenden wollten, die Erteilung der patentrechtlichen Erlaubnis von der Benutzung der Bezeichnung Siroset-Verfahren abhängig zu machen, unter der dieses Verfahren in den beteiligten Fachkreisen bekannt

geworden war. Im Hinblick auf den patentrechtlichen Schutz barg jede Benutzung der Bezeichnung Siroset für die in der Zeichenanmeldung des Beklagten zu 2 aufgeführten Appreturmittel die Gefahr einer Irreführung der beteiligten Kreise, falls es sich hierbei nicht um die für das Verfahren der Klägerin erforderlichen Mittel handelte, zu deren Herstellung und Vertrieb aber infolge des Patentschutzes die Genehmigung der Klägerin notwendig war. Aus der geschilderten Lage ergab sich, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung Siroset für das ihr geschützte Verfahren oder die dazu notwendigen Appreturmittel dadurch sicherstellen konnte, daß sie die Erteilung patentrechtlicher Lizenzen von der Beachtung derjenigen Benutzungsregelung abhängig machte, die für die Bezeichnung Siroset als zweckdienlich erscheinen mußte (vgl. den ähnlich liegenden Fall BGH GRUR 1960, 144, 145 - Bambi). Die vom Berufungsgericht festgestellte Absicht des Beklagten zu 2 ging daher im Ergebnis darauf, die Klägerin in derjenigen Auswertung ihrer patentrechtlichen Befugnisse, die sie in dem öffentlichen Vortrag im November 1957 als beabsichtigt hatte darlegen lassen, zu behindern und sie statt dessen unter Ausnutzung der durch die Anmeldung des Warenzeichens erworbenen formalen Rechtsstellung zu einem anderen, den Interessen des Beklagten dienenden Vorgehen zu veranlassen. Darin liegt ein Mißbrauch dieser Rechtsstellung, zumal der Beklagte zu 2 persönlich im Zeitpunkt der Anmeldung nicht den für eine Warenzeichenanmeldung erforderlichen Geschäftsbetrieb innehatte und er aus den dargelegten Gründen nicht einmal in der Lage gewesen wäre, das angemeldete Zeichen ohne Zustimmung der Klägerin zu benutzen. Der Zweck der Anmeldung erschöpfte sich hiernach in einer gegen die Klägerin gerichteten Sperrwirkung.

b) Entgegen der Auffassung der Revision wurde der Klägerin durch die angegriffene Zeichenanmeldung auch ein Schaden im Sinne des § 826 BGB zugefügt, worunter jede Beeinträchtigung von Rechtsgütern einschließlich des Vermögens als solchen zu verstehen ist (Erman, BGB, 3. Aufl., § 249 Anm. 2; Larenz, Schuldrecht II, 6. Aufl., § 66 III; Esser, Schuldrecht, 2. Aufl., § 202 Nr. 3). Wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum annimmt, war die Zeichenanmeldung geeignet, die Klägerin in ihren Dispositionen über eine sachgerechte Auswertung ihrer Erfindung zu stören. Diese Auffassung steht im Einklang mit der Lebenserfahrung, wonach das Vorliegen einer älteren Anmeldung einer Bezeichnung als Warenzeichen bei Dritten eine erhebliche Unsicherheit darüber herbeiführen muß, ob sie dieselbe Bezeichnung für ein der Bearbeitung von Waren dienendes Verfahren benutzen dürfen. Eine solche Unsicherheit war deshalb auch geeignet, Dritte von der Anwendung des Siroset-Verfahrens abzuhalten und Verhandlungen der Klägerin über die Erteilung patentrechtlicher Lizenzen hinsichtlich des ihr geschützten Verfahrens auch dann zu erschweren, wenn die Verfahrenslizenzen kostenlos angeboten wurde, die Klägerin aber sicherstellen wollte, daß die mit dem Verfahren behandelten Wollerzeugnisse unter der Bezeichnung Siroset, unter der das Verfahren in der Fachwelt bereits bekannt geworden war und für die im Ausland bereits Warenzeichenschutz erworben war, auch im Inland auf den Markt kamen. Diese Behinderung in der Auswertung des Siroset-Verfahrens ist hiernach als eine durch die angegriffene Zeichenanmeldung bewirkte Schädigung der Klägerin anzusehen. Die Annahme eines Schadens im Rechtssinne wird entgegen der Auffassung der Revision auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Klägerin bei der Auswertung der Erfindung im Interesse der australischen Industrie handelte und ferner kein Entgelt für die Lizenzgewährung zu fordern beabsichtigte. Ein Patentinhaber ist, wenn er

in der Auswertung seines Rechts gehindert wird, im Rechtssinne auch dann geschädigt, wenn er bei der Auswertung im Interesse Dritter oder gar gemeinnützig zu handeln beabsichtigt, oder aus öffentlichen Mitteln unterhalten wird. Mit dem von der Revision angeführten Fall, daß der Patentinhaber vom Lizenznehmer voll abgefunden worden ist und deshalb durch Verletzungen des Patents nicht mehr an seinem Vermögen geschädigt werden kann (RGZ 136, 320, 321), läßt der vorliegende Sachverhalt sich nicht vergleichen.

c) Es muß ferner davon ausgegangen werden, daß jedem Kaufmann, der - wie das Berufungsgericht dies bezüglich des Beklagten zu 2 feststellt - die Verhandlungsposition seines Verhandlungspartners auf die festgestellte Weise einzuengen sucht, klar ist, daß er damit die dargelegte Erschwerung der Rechtsausübung bei dem Vertragspartner herbeiführt. Es liegt deshalb auch mindestens der für die Anwendung des § 826 BGB ausreichende bedingte Schädigungsvorsatz vor.

Gegen die Annahme eines Schädigungsvorsatzes haben die Beklagten insbesondere vorgebracht, der vom Beklagten zu 2 verfolgte Plan eines Alleinvertriebsrechts des Beklagten für einen entsprechenden Markenartikel wäre im Ergebnis auch für die Interessen der Klägerin erfolgversprechender gewesen, als der eigene Plan der Klägerin, kostenlose Lizenzen zu vergeben. Darauf kann es jedoch nicht ankommen, denn die Anwendung des § 826 BGB setzt insoweit nur voraus, daß der Vorsatz des Beklagten auf Schädigung eines anderen gerichtet ist, nicht aber, daß diese die Triebfeder seines Handelns bildete. Auch, wenn das Endziel des Verhaltens des Beklagten nicht eine Vor-

mögensschädigung der Klägerin gewesen sein sollte, würde das aber nicht die Tatsache ausräumen können, daß - wie das Berufungsgericht feststellt - der nächste, von dem Beklagten zu 2 auch erkannte Erfolg seines Vorgehens die Einengung der Klägerin in der Auswertung ihrer Rechte war, wie sie diese in Aussicht genommen und bereits öffentlich dargelegt hatte.

Auch die Annahme eines Sittenverstoßes entfällt nicht etwa dann, wenn der Beklagte zu 2 - wie erwähnt - im Endergebnis eine auch für die Klägerin günstigere Lösung anstrebte. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war ihm bekannt, daß die wirtschaftlichen Pläne der Klägerin in eine andere Richtung gingen, bei der von einem Alleinvertriebsrecht des Beklagten keine Rede sein konnte. Dann aber verstieß er gegen die guten Sitten, wenn er angesichts der übrigen Umstände mit Hilfe einer Zeichenanmeldung versuchte, der Klägerin gegenüber in eine günstigere Verhandlungsposition zu gelangen, um ihr seinen Willen aufnötigen zu können.

5. Aus dem Verstoß des Beklagten zu 2 gegen § 826 BGB folgt seine Pflicht, im Wege der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes die Warenzeichenanmeldung zurückzunehmen. Diese Pflicht obliegt, wie das Berufungsgericht insoweit von der Revision nicht angegriffen, weiter dargelegt hat, auch der Beklagten zu 1, seitdem die Anmeldung auf Veranlassung des Beklagten zu 2 auf sie umgeschrieben worden ist.

6. Auch die Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht ist begründet. Entgegen der Meinung der Revision liegt das erforderliche Feststellungsinteresse der Klägerin vor, weil der Eintritt eines dem Umfang nach noch nicht feststehenden Vermögensschadens, auf dessen Feststellung die Klage in diesem Antrag gerichtet ist, wahrscheinlich ist.

a) Zwar ist der Revision zuzugeben, daß der Widerspruch der Klägerin gegen die Zeichenanmeldung der rechtlichen Begründung entbehrte, weil die Klägerin nicht aus einer älteren Zeichenanmeldung berechtigt war (§ 5 WZG). Gleichwohl ist der Klägerin aber ein Vermögensschaden mit Wahrscheinlichkeit schon dadurch entstanden, daß sie sich bei angemessener Wahrnehmung ihrer Rechte veranlaßt sehen konnte, einen Patentanwalt oder Rechtsanwalt mit einem Vorgehen gegen die Zeichenanmeldung zu beauftragen. Denn ihr blieb auf jeden Fall die Möglichkeit, beim Patentamt anzuregen, von Amts wegen die Zulässigkeit der Anmeldung unter anderen Gesichtspunkten zu prüfen. Dafür kam in Betracht, auf den Umstand hinzuweisen, daß der Beklagte zu 2 über keinen Geschäftsbetrieb verfügte, ferner, daß die Benutzung des Warenzeichens Siroset für die angemeldeten Waren (Appreturmittel) die Gefahr einer Täuschung begründen würde (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG). Auf sich beruhen kann hiernach, ob die Klägerin auch hätte geltend machen können, daß dem Beklagten für den Fall einer Weigerung der Klägerin, zu einem Übereinkommen mit ihm zu gelangen, der Wille zur Benutzung des angemeldeten Zeichens fehlte (§ 1 WZG). In jedem Falle sind unter den gegebenen Umständen die Aufwendungen, die der Klägerin durch die Beauftragung eines Patentanwalts mit der Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber der rechtswidrigen Anmeldung des Warenzeichens durch den Beklagten zu 2 notwendig erwachsen sind und noch entstehen, ein durch diese Anmeldung adäquat verursachter Schaden, ohne daß es darauf ankommt, ob auch ein verfahrensrechtlicher Anspruch auf Erstattung dieser Kosten besteht. Die Ansicht der Revision, die Kosten einer Rechtsverfolgung im Eintragungsverfahren seien s t o t s nur im Rahmen dieses Verfahrens auf Grund der für dieses ge-

gebenen gesetzlichen Kostenregelung zu erstatten und könnten nicht auf Grund eines materiellen Anspruchs aus unerlaubter Handlung als Schaden geltend gemacht werden, ist unrichtig. Sie trifft auf jeden Fall dann nicht zu, wenn die einschlägigen Verfahrensvorschriften keinen Kostenerstattungsanspruch vorsehen, wie dies hier für die Beteiligung am Eintragungsverfahren zutrifft.

Soweit die Klägerin bei ihrer Rechtsverfolgung durch Erhebung eines unbegründeten Rechtsbehelfs, wie des Widerspruchs, zusätzliche Aufwendungen gemacht haben sollte, steht ihr allerdings ein materiellrechtlicher Anspruch nicht zu, da derartige Kosten nicht als adäquat verursacht anzusehen sind; einer Heranziehung des § 254 BGB bedarf es insoweit nicht.

b) Wie der Revision ferner zuzugeben ist, bestehen auch Bedenken gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, die Kosten des vorliegenden Rechtsstreits könnten u n e i n g e s c h r ä n k t zur Begründung des materiellrechtlichen Schadensersatzanspruchs herangezogen werden. Ein sachlichrechtlicher Kostenerstattungsanspruch ist möglich, soweit er nicht nach dem Sinn der für den Rechtsstreit geltenden verfahrensrechtlichen Kostenregelung ausgeschlossen sein soll (BGH LM Nr. 18 zu § 839 (D) BGB). Ein solcher Ausschluß ist z.B. aus sozialen Gründen für den Arbeitsgerichtsprozeß und im Hinblick auf die stabilisierende Bedeutung der Kostenregelung des Strafprozesses im Verhältnis zum Angeklagten für die Kosten einer erfolglosen Nebenklage bejaht worden (vgl. BGHZ 24, 263, 266). Für den Zivilprozeß ist dies jedoch nicht anzunehmen. Hier kommt ein sachlichrechtlicher Ersatzanspruch für solche Kosten in Betracht, die

durch das zum Schadensersatz verpflichtende Verhalten adäquat verursacht, jedoch nach der Vorschrift des § 91 ZPO nicht zu erstatten sind, etwa weil es sich um vorprozessuale Kosten oder bloß mittelbare Aufwendungen zur Prozeßführung oder nicht notwendige oder um solche Kosten handelt, die aus einem sonstigen Grund keine Prozeßkosten sind (Rosenberg, Lehrbuch des Zivilprozeßrechts, 9. Aufl., § 79 IV 3 mit Nachw. aus der Rechtsprechung; Stein-Jonas-Schönke-Pohle, ZPO 19. Aufl. III vor § 91). Das Berufungsgericht hat zwar nicht näher dargelegt, daß der Klägerin mit Wahrscheinlichkeit derartige Kosten entstanden sind. Einer weiteren Klärung bedarf es jedoch auch in diesem Punkte nicht, da jedenfalls mit Wahrscheinlichkeit schon durch die unter 3 erörterte Erschwerung der Auswertung des Siroset-Verfahrens ein Vermögensschaden der Klägerin eingetreten ist. Hierzu genügt es, daß mit der Abwehr der angegriffenen Zeichenanmeldung und mit der Überwindung der durch sie mit Wahrscheinlichkeit hervorgerufenen Schwierigkeiten regelmäßig nicht unerhebliche Aufwendungen unmittelbar verbunden sind. Auch auf sie erstreckt sich die Ersatzpflicht aus § 826 BGB. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Organisation der Klägerin nach ihrer Satzung auf den Betrieb eines Erwerbsgeschäfts gerichtet ist oder nicht, denn jedenfalls obliegt der Klägerin nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen satzungsgemäß die Auswertung des hier fraglichen Patentrechts. Die durch eine Erschwerung dieser Auswertung verursachten erhöhten Aufwendungen fallen daher mit Wahrscheinlichkeit zunächst der Klägerin zur Last. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob die Klägerin auch Schäden geltend machen könnte, die etwa durch die angegriffene Warenzeichenanmeldung den Unternehmen entstanden sind, in deren Interesse die Klägerin bei der Auswertung ihres

Patentrechts handelt. Darüber, welche Schäden der Klägerin im einzelnen entstanden sind und welchen Umfang sie gehabt haben, ist im vorliegenden Rechtsstreit nicht zu entscheiden.

III. Die Revision der Beklagten war hiernach mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Pehle

Sprenkman

Mösl

Alf