

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja (zu a und b)

"Meßmer-Tee II"

BGB §§ 249 Hd, 251, 262; WZG § 24

- a) Bei Warenzeichenverletzungen kann der Schaden auch anhand der üblichen Lizenzgebühr berechnet werden.
- b) Hat der Verletzer das fremde Warenzeichen für eine minderwertige Ware benutzt und dadurch auch den Ruf der Ware des Zeicheninhabers beeinträchtigt, so kann Ersatz dieses Schadens über die übliche Lizenzgebühr hinaus gefordert werden.
- c) Zwischen den im Immaterialgüterrecht anerkannten Möglichkeiten der Schadensberechnung besteht kein Wahlschuldverhältnis.

BGH, Urt. v. 12. Januar 1966 - Ib ZR 5/64 - OLG Frankfurt/Main
IG Frankfurt/Main

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ib ZR 5/64

URTEIL

Verkündet am

12. Januar 1966,
Zug,
Justizangestellter,

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H [REDACTED], Fabrik p [REDACTED]-k [REDACTED]
P [REDACTED] Franz G [REDACTED] KG., vertreten durch die persön-
lich haftenden Gesellschafter Franz Gradinger sen. und
Albert B [REDACTED], M [REDACTED]-G [REDACTED], G [REDACTED]-K [REDACTED]-Straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

Firma Eduard M [REDACTED] KG., vertreten durch den persönlich
haftenden Gesellschafter Gerhard S [REDACTED], F [REDACTED],
H [REDACTED] L [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] .

Der Ib - Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Mösl, Alff und Dr. Simon

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main vom 31. Oktober 1963 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, ein Unternehmen der Teeindustrie, ist Inhaberin des Warenzeichens "Messmer im Nu". Dieses benutzt sie beim Vertrieb von Aufgußbeuteln für schwarzen Tee.

Die Beklagte hat in den Jahren 1957 bis 1959 Aufgußbeutel für einen von ihr vertriebenen Bronchial-Tee u.a. gleichfalls mit den Worten "im Nu" in farblicher Umrahmung versehen.

In einem früheren Rechtsstreit ist rechtskräftig festgestellt worden, daß die Beklagte verpflichtet ist, der



Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Verwendung der Worte "im Nu" in einer bestimmten bildlichen Darstellung entstanden sei und noch entstehen werde (vgl. das in GRUR 1961, 343 ff abgedruckte Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Januar 1961).

In dem vorgenannten Zeitraum hat die Beklagte 411.551 Packungen zu je 20 Beuteln und 131.192 Packungen zu je 8 Beuteln Bronchial-Tee in der beanstandeten Aufmachung an ihre Vertriebsgesellschaft Franz G. [REDACTED] KG geliefert; diese zahlte dafür je 0,50 DM für die größere und je 0,30 DM für die kleinere Packung an die Beklagte und verkaufte die Packungen zu 0,99 bzw. 0,48 DM weiter.

Die Klägerin hat von der Beklagten außergerichtlich zunächst die Herausgabe der Hälfte des von dieser durch den Verkauf erzielten Gewinns gefordert und gegen sie ein Anerkenntnisurteil erwirkt (2/6 O 62/62 LG Frankfurt/Main), durch das die Beklagte zur Vorbereitung der Gewinnherausgabeklage verurteilt worden ist, ihre Bücher und die dazu gehörigen Belege einem Treuhänder insoweit vorzulegen, als diese sich auf Herstellung und Vertrieb von Bronchial-Tee unter der Bezeichnung "Hermes ... im Nu" beziehen. Die Beklagte hat daraufhin angegeben, mit Verlust verkauft zu haben. Die Klägerin hat nunmehr Schadensersatz gefordert und mit der vorliegenden Klage beantragt,

die Beklagte zur Zahlung eines der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestellten Schadensersatzes zu verurteilen.

Sie hat vorgeschlagen, die Höhe des Schadens anhand einer Art Lizenzgebühr für jede mit der beanstandeten Aufmachung verkaufte Packung zu berechnen.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und geltend gemacht, die Klägerin könne als Schadensersatz nicht mehr eine angemessene Lizenzgebühr fordern, nachdem sie sich im Rahmen der ihr zu Gebote stehenden Wahlmöglichkeit für die Herausgabe des Gewinns entschieden und das bestehende Wahlschuldverhältnis sich damit auf diesen Anspruch konkretisiert habe. Hilfsweise hat die Beklagte vorgebracht, die Klägerin müsse zuvor auf ihre Rechte aus dem Anerkenntnisurteil verzichten. Ferner könne für die Verletzung von Warenzeichenrechten niemals Schadensersatz unter Zugrundelegung einer hypothetischen Lizenzgebühr berechnet werden, und schließlich sei auch nichts dafür dargetan, daß der Klägerin durch die beanstandete Zeichenverletzung überhaupt irgendein Schaden entstanden sei.

Das Landgericht hat der Klägerin einen auf 1 v.H. der Umsatzerlöse der Beklagten bemessenen Schadensbetrag in Höhe von 2.451,33 DM unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Lizenzgebühr zugesprochen. Die hiergegen von der Beklagten eingelegte Berufung ist zurückgewiesen worden. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Auf Grund des rechtskräftigen Urteils im Vorprozeß (BGH GRUR 1961; 343 ff) steht zwischen den Parteien fest, daß die Beklagte der Klägerin wegen der Verwendung der Warenbezeichnung "im Nu" zum Schadensersatz verpflichtet

ist. Im gegenwärtigen Rechtsstreit geht es um die Frage, ob der Klägerin ein Schaden entstanden ist, sowie um die Art der Berechnung und die Höhe dieses Schadens. Das Berufungsgericht hat bei seiner Schadensberechnung die Grundsätze herangezogen, die in der Rechtsprechung seit langem bei schuldhaften Eingriffen in fremde Urheberrechte, Patentrechte und Gebrauchsmusterrechte zugrunde gelegt werden und nach denen der Schaden auf dreierlei Weise berechnet werden kann:

1. als konkreter Schaden nach §§ 249 ff BGB unter Einschluß auch des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) und unter Geldentschädigung, soweit die Herstellung des früheren Zustandes unmöglich ist (§ 251 Abs. 1 BGB);
2. in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr;
3. in Gestalt des vom Verletzer durch den Eingriff erzielten Gewinns.

Das Reichsgericht hatte bis zuletzt bei **W a r e n -**
z e i c h e nverletzungen nur die erste dieser Berechnungsarten für zulässig erachtet, die sich unmittelbar aus dem Gesetz ergibt; die dritte hatte es in zahlreichen Entscheidungen stets ausdrücklich verworfen und die zweite Berechnungsart, soweit ersichtlich, nie angewandt, obwohl diese bei der Berechnung des Schadens aus der Verletzung der sonstigen Immaterialgüterrechte den am häufigsten beschrittenen und den geringsten Beweisschwierigkeiten ausgesetzten Weg der Schadensermittlung darstellt. Reichsgerichtsrat Pinzger hat diese Schadensberechnungsmethode bei Warenzeichen mit der Begründung als unstatthaft bezeichnet, sie scheide wegen der Unzulässigkeit von Lizenz-

verträgen über Warenzeichen aus (Pinzger-Heinemann, Das deutsche Warenzeichenrecht, 2. Aufl. § 24 Anm. 21). Tetzner (Warenzeichenrecht § 24 Anm. 44) und Busse (Warenzeichengesetz, 3. Aufl., § 24 Anm. 15) stellen daher mit Recht fest, daß das Reichsgericht bei Warenzeichenverletzungen die Berechnung des Schadens in Form einer angemessenen Lizenzgebühr nicht zugelassen habe.

Inzwischen hat der Bundesgerichtshof dahin entschieden, daß auch bei Warenzeichenverletzungen Herausgabe des Verletzergewinns gefordert werden könne (BGHZ 34, 320 ff - Vitasulfal), dabei jedoch nicht Stellung zu der Frage genommen, ob der verletzte Warenzeicheninhaber den Schaden auch in Gestalt einer angemessenen Lizenzgebühr berechnen kann. Diese Frage ist entgegen der Meinung des Reichsgerichts angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung, welche die Einräumung von Warenzeichenlizenzen heute erlangt hat, mit dem Berufungsgericht zu bejahen.

II. 1. Die Berechnung des Schadens unter dem Gesichtspunkt der angemessenen Lizenzgebühr kommt bei Eingriffen in Ausschließlichkeitsrechte des Immaterialgüterrechts überall dort in Betracht, wo die Übertragung oder Überlassung solcher Rechte zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich möglich und verkehrsüblich ist; sie scheidet aus, wo der Rechtseingriff üblicherweise auch gegen Entgelt nicht gestattet oder hingenommen wird, wie regelmäßig bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts, deren Gestattung den Verletzten in eine unwürdige Lage bringen würde. Deshalb ist dieser Weg der Schadensberechnung bei Eingriffen in Urheberrechte, Patent- und Gebrauchsmusterrechte, da diese Rechte in weitestem Umfang durch Einräumung von Lizenzen ausgewertet

zu werden pflegen, darüber hinaus aber auch bei Eingriffen in das Recht am eigenen Bilde (PGHZ 20, 345, 354 - Motorroller) anerkannt, dagegen bei einer erheblichen Verletzung ideeller Interessen durch eine Bildveröffentlichung, bei der die Erteilung einer Zustimmung aus dem erwähnten Grunde schlechthin als ausgeschlossen erscheinen mußte, für nicht gangbar erachtet worden (PGHZ 26, 349, 352 - Herrenreiter). Wäre die Einräumung einer Lizenz am Warenzeichen rechtlich unzulässig, so käme diese Schadensberechnung hiernach allerdings nicht in Betracht. Die Einräumung einer Lizenz am Warenzeichen ist aber jedenfalls in der Weise rechtlich möglich, daß der Zeicheninhaber einem Dritten gegenüber mit schuldrechtlicher Wirkung darauf verzichtet, die aus dem Zeichenrecht fließenden Ansprüche aus Rechtsverletzungen geltend zu machen. Das ist bereits in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt gewesen (RGZ 100, 3, 6) und vom Bundesgerichtshof übernommen worden (BGHZ 1, 241, 246; GRUR 1957, 34, 35 - Hade). Wenn Pinzger (aaO) die Unzulässigkeit der Lizenz-einräumung bei Warenzeichen als Grund dafür anführt, daß hier der Berechnung des Schadens nicht eine angemessene Lizenzgebühr zugrunde gelegt werden könne, so hat er damit ersichtlich nicht diese rein schuldrechtlich wirkende, sondern die sog. dingliche Lizenz im Auge gehabt, die das Reichsgericht für rechtlich unzulässig gehalten und über deren Zulässigkeit der Bundesgerichtshof bisher nicht entschieden hat. Ob an Warenzeichen dingliche Lizenzen bestellt werden können, braucht aber auch im Streitfall nicht entschieden zu werden, denn entgegen der Ansicht Pinzgers hängt die hier allein zu entscheidende Frage, ob der verletzte Inhaber eines Immaterialgüterrechts wie des Rechts am Warenzeichen den Schaden nach der angemessenen Lizenzgebühr berechnen kann, nicht davon ab, ob die Befugnis, die der Verletzer widerrechtlich in Anspruch genommen hat,

ihm mit einer gegen Dritte wirkenden Ausschließlichkeit oder bloß mit schuldrechtlicher Wirkung hätte übertragen werden können. Der Gedanke, der den Verletzer zur Entrichtung einer angemessenen Lizenzgebühr verpflichtet, ist vielmehr der, daß er zu Unrecht eine dem Rechtsinhaber ausschließlich vorbehaltene Befugnis in Anspruch genommen hat, für deren Ausübung bei vertraglicher Einräumung im Rechtsverkehr üblicherweise ein Entgelt an den Rechtsinhaber hätte gewährt werden müssen (PGHZ 20, 345, 353; 26, 349, 352). Dieser Gedanke trifft aber auch dann zu, wenn der Rechtsinhaber die in Betracht kommende rechtliche Befugnis nicht mit dinglicher Wirkung auf den Verletzer hätte übertragen können.

Auch aus der rechtlichen Natur des Warenzeichens ergeben sich keine durchgreifenden Bedenken gegen diese Art der Schadensberechnung. Allerdings ist davon auszugehen, daß der Schaden, dessen Ersatz auf diesem Wege beansprucht wird, im Schutzbereich der verletzten Rechtsnorm liegen, also gerade aus dem Eingriff in das fremde Recht hervorgegangen sein muß; die angemessene Lizenzgebühr kann daher der Schadensberechnung nur insoweit zugrunde gelegt werden, als sie bei der im Rechtsverkehr üblichen Rechtseinräumung gerade für diesen Eingriff in das Recht und nicht lediglich für die Überlassung sonstiger Positionen, wie etwa einer rein wettbewerblichen Vorzugsstellung gewährt zu werden pflegt. Es ist nicht zu verkennen, daß hier ein gewisser Unterschied zwischen dem Recht am Warenzeichen und den Ausschließlichkeitsrechten besteht, für die bereits das Reichsgericht die Schadensberechnung nach der angemessenen Lizenzgebühr zugelassen hatte. Bei den Rechten des Urhebers oder Erfinders ist die Überlassung der aus dem Ausschließlichkeitsrecht fließenden Befugnisse zur ge-

werblichen Verwertung in weit größerem Maße üblich, als bei Warenzeichen, und sie entspricht auch weitgehend dem Sinn und Zweck dieser Rechte. Auch der erkennende Senat hat in anderem Zusammenhang allgemein auf den zwischen dem Patentrecht und dem Recht aus dem Warenzeichen bestehenden Unterschied hingewiesen, der sich daraus ergibt, daß jenes Recht seine Entstehung in erster Linie einer schutzwürdigen geistigen Leistung verdankt, die es rechtfertigen kann, die Rechtsstellung des Erfinders in einzelnen Beziehungen anders zu beurteilen als die des Warenzeicheninhabers (PGHZ 41, 84 - Maja = GRUR 1964, 372, 375). Die Revision meint, dieser Wesensunterschied sei in der Vitasulfal-Entscheidung, mit der die Schadensberechnung in Gestalt der Herausgabe des Verletzergewinns auch für Warenzeichenverletzungen anerkannt worden ist, verkannt worden und müsse dazu führen, die Schadensberechnung nach der angemessenen Lizenzgebühr bei Warenzeichenverletzungen zu verneinen. Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. Zwar dient das Recht am Warenzeichen im wesentlichen nur dazu, auf die Herkunft eines Erzeugnisses aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen; um diese Herkunftsfunktion zu gewährleisten, spricht das Gesetz (§§ 15, 24 WZG) dem Zeicheninhaber das Recht zu, jedem Dritten den Gebrauch derselben oder einer verwechslungsfähigen Warenbezeichnung für gleiche oder gleichartige Waren zu verbieten. Aus dieser Funktion des Warenzeichens können sich der Einräumung einer Lizenz auch in Form des nur schuldrechtlich wirkenden Verzichts auf die Geltendmachung von Ansprüchen rechtliche Hindernisse entgegenstellen, durch die die Vertragsfreiheit auf diesem Gebiete eingeschränkt wird. So wäre es z.B. unstatthaft, eine Warenzeichenlizenz einzuräumen, soweit der Zeichengebrauch des Lizenznehmers zu einer Irreführung des

Publikums über die Qualität der mit dem Zeichen versehenen Ware führte; ein Lizenzvertrag, der keine *w i r k s a m* erscheinende Vorsorge gegen diese Gefahr vorsieht, kann daher wegen Verstoßes gegen § 3 UWG nach § 134 BGB nichtig sein (vgl. BGHZ 1, 241, 246). Ferner kann ein Zeichengebrauch durch mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, wenn diese dem Publikum als selbständige, miteinander in Wettbewerb stehende und nicht durch Vereinbarungen miteinander verbundene Unternehmen erscheinen, zur Schwächung der Kennzeichnungskraft des Warenzeichens und schließlich sogar zur Umwandlung des Zeichens in ein Freizeichen oder eine Beschaffenheitsangabe führen, auch wenn in Wahrheit eine Erlaubnis zur Benutzung des Warenzeichens erteilt worden ist (BGHZ 34, 299, 307 - Almglocke). Diese beiden Gesichtspunkte hindern jedoch rechtlich nicht und haben nicht gehindert, Lizenzverträge über Warenzeichen unter voller Wahrung des rechtlichen Charakters des Warenzeichens als eines betrieblichen Herkunftshinweises und unter Vermeidung einer Irreführung des Publikums zu schließen; derartige Verträge haben im Wirtschaftsleben eine erhebliche Bedeutung namentlich dort erlangt, wo die wirtschaftliche Kapazität des Zeicheninhabers nicht ausreicht, die Nachfrage nach Ware zu decken, die mit dem Zeichen versehen wird. Naturgemäß sind es in erster Linie die dem Publikum bekannt gewordenen Zeichen - zu denen auch das hier verletzte Warenzeichen der Klägerin gehört -, bei denen die Einräumung von Lizenzen üblich ist.

Die Anwendung der hier fraglichen Schadensberechnung ist bei Warenzeichenverletzungen auch dann nicht ausgeschlossen, wenn es neben der Zeichenbenutzung als solcher der mit einem Warenzeichen verbundene gute *R u f* der *W a r e* ist, an dem der Lizenznehmer teilzunehmen interes-

siert ist und für den er daher die Lizenzgebühr zu einem T e i l aufzuwenden bereit ist. Zwar ist der gute Ruf der Ware nicht Gegenstand des Rechts am Warenzeichen. Er hängt aber mit diesem auf das engste zusammen. Der Sinn und Zweck des Warenzeichenschutzes besteht weitgehend darin, dem Gewerbetreibenden zu ermöglichen, unter dem Schutz der alleinigen Befugnis zur Verwendung des Warenzeichens als Herkunftszeichen einen guten Ruf seiner Waren zu begründen, und ebenso dient dies dem Interesse des Publikums. Wenn der Lizenznehmer neben der dem Warenzeichen wesenseigenen Herkunftsfunktion und der durch den Zeichengebrauch des Inhabers etwa hinzu erworbenen Bekanntheit des Zeichens sowie einer entsprechenden Gewöhnung des Publikums an die mit dem Zeichen versehenen Ware auch noch eine darüber hinaus gegebene Q u a l i t ä t s v o r - s t e l l u n g des Publikums ausnutzt, so steht das hiernach nicht der Annahme entgegen, daß die übliche Lizenzgebühr zunächst und in erster Linie für die Benutzung des Warenzeichens als solche gewährt wird. Soweit es üblich ist, die Lizenzgebühr auch nach dem mit dem Warenzeichen verbundenen besonderen Ruf der Ware zu bemessen, bestehen deshalb keine rechtlichen Bedenken, sie mit zu dem wegen der Warenzeichenverletzung zu ersetzenden Schaden zu rechnen.

2. Die Revision meint, von ihren grundsätzlichen Bedenken abgesehen, im Streitfall komme die Berechnung des Schadens nach der angemessenen Lizenzgebühr auch deshalb nicht in Betracht, weil angesichts der besonderen Umstände der hier festgestellten Zeichenverletzung die Klägerin weder (a) bereit noch überhaupt (b) rechtlich in der Lage gewesen wäre, eine Zeichenlizenz zu erteilen. Diese Umstände erblickt die Beklagte insbesondere darin, daß sie die Bezeichnung "im Nu" nicht für gleiche, sondern für

gleichartige Waren benutzt hat und daß deshalb durch eine gleichzeitige Benutzung dieser Bezeichnung für schwarzen Tee und Bronchial-Tee unter Umständen der Tatbestand des § 3 UWG verwirklicht worden sei.

a) Der erstgenannte Einwand verkennt die rechtliche Tragweite der hier fraglichen Methode der Schadensberechnung. Diese hat nicht lediglich die Bedeutung einer bloßen Beweiserleichterung, wie im Falle der konkreten Berechnung des entgangenen Gewinns nach § 252 Satz 2 EGB, sie bedeutet vielmehr, daß der Verletzer nicht mit dem Vorbringen gehört wird, der Verletzte würde entweder überhaupt oder gerade ihm eine Lizenz nicht eingeräumt haben (vgl. BGHZ 26, 349, 352). Diese Rechtsprechung beruht auf der Fiktion eines Lizenzvertrages der im Verkehr üblichen Art, einer Annahme, die deshalb geboten ist, weil der schuldhaft Verletzer eines Immaterialgüterrechts nicht besser gestellt sein soll als derjenige, der sorgfältig fremde Rechte beachtet und sich vorher des Einverständnisses des Rechtsinhabers versichert; dem schuldhaft handelnden Verletzer gegenüber darf der Rechtsinhaber den Standpunkt einnehmen, er nehme die nicht mehr rückgängig zu machende Rechtsverletzung hin und liquidiere dafür die übliche Vergütung; die Verneinung eines solchen Anspruchs könnte den unrechtmäßigen Eingriff in fremdes Recht einträglicher gestalten als dessen Beachtung. Ob dieser Anspruch, wie von Caemmerer (Festschrift für Rabel Bd. 1 S. 333, 354) und andere annehmen, dogmatisch als Anspruch auf Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung nach §§ 812, 818 Abs. 2 EGB anzusehen ist, bedarf hier keiner näheren Prüfung, weil bei dem festgestellten Sachverhalt nicht anders zu entscheiden wäre, wenn die Beklagte nur im Rahmen der Bereicherung haften würde.

Der Schadensberechnung nach der angemessenen Lizenzgebühr kann die Beklagte hiernach auch nicht entgegenhalten, daß die Klägerin im eigenen Interesse die hier geschehene Benutzung ihres Zeichens schon deshalb nicht gestattet hätte, weil ihr bei Benutzung durch mehrere selbständige Unternehmen die Gefahr der Umwandlung ihrer Bezeichnung "im Nu" zu einem Freizeichen oder zu einer Beschaffenheitsangabe besonders groß erscheinen mußte.

b) Aus denselben Erwägungen kommt es aber entgegen der Ansicht der Revision auch nicht darauf an, ob ein Lizenzvertrag von der Klägerin *r e c h t s w i r k s a m* gerade mit dem Inhalt hätte geschlossen werden können, der dem konkreten rechtsverletzenden Verhalten der Beklagten entspräche; denn wenn, wie die Revision meint, der Lizenzvertrag deshalb nichtig sein könnte, weil die Benutzung des Warenzeichens in der hier geschehenen Form zu einer Täuschung des Publikums in Bezug auf die Beschaffenheit der Ware führen konnte, würde diese Nichtigkeit auf Gründen beruhen, die allein im Verhalten der Beklagten lägen. Der schuldhaft handelnde Verletzer kann aber auch in dieser Hinsicht nicht allein deshalb besser gestellt werden, weil er sich außer der bloßen Zeichenverletzung noch einer die Publikumserwartungen täuschenden Handlungsweise schuldig gemacht hat. Vielmehr kann der Verletzte in diesen Fällen als Mindestschaden die angemessene Lizenzgebühr nach einem Lizenzvertrag mit zulässigem Inhalt fordern und einen etwa entstandenen weitergehenden, durch das täuschende Verhalten des Verletzers zugefügten Diskreditierungsschaden aufgrund des § 251 Abs. 1 BGB zusätzlich geltend machen, wie noch näher auszuführen sein wird (unten III 3).

Das Ergebnis des Berufungsgerichts, wonach auch bei Warenzeichenverletzungen der Schaden nach der angemessenen Lizenzgebühr berechnet werden kann, ist nach alledem mit der auch im Schrifttum überwiegenden, teilweise allerdings auf §§ 812 ff BGB gestützten Auffassung zu billigen (vgl. Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 9. Aufl. Einl. UWG Rdz. 290, 291; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. Kap. 109 Rdz. 16; v. Caemmerer aaO; Tetzner, Warenzeichenrecht, § 24 Rdz. 44; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 24 Anm. 42; Th. Fischer, Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Basel, 1961, S. 14; OLG Hamburg GRUR 1949, 375, 380; mit Einschränkungen auch Storch, GRUR 1963, 9, 13; a.M. Möhring GRUR 1931, 419, 420; Pinzger-Heinemann aaO).

III. Die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr hat das Berufungsgericht mit 1 v.H. des Fabrikabgabepreises angenommen. Obwohl das Berufungsgericht nicht näher ausführt, an welche Maßstäbe es sich hierbei anlehnt, kann diese Schätzung nicht deshalb als rechtsfehlerhaft bezeichnet werden, weil sie den Bereich des dem Tatrichter im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO eingeräumten Ermessens zu Lasten der Beklagten überschritte. Ebenso wie in Patentsachen ist vielmehr die Ermittlung der angemessenen Lizenzgebühr ganz auf die Umstände des einzelnen Falles abzustellen, die fast immer verschieden liegen.

1. Das Reichsgericht und der Bundesgerichtshof haben für Patentverletzungen ausgesprochen, daß bei der Berechnung der angemessenen Lizenzgebühr rein objektiv darauf abzustellen ist, 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 (RGZ 171, 227, 239 = GRUR 1943, 288, 293; BGH GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III). Diese objektive Schätzungsmethode ist auch bei Warenzeichenverletzungen brauchbar und geboten.

Aus der Natur des Warenzeichenrechts, das dem Inhaber nur ein ausschließliches Recht zur Kennzeichnung von Waren zuweist, folgt allerdings, und die Verkehrsübung stimmt damit überein, daß die angemessene Lizenzgebühr bei Verletzung eines Warenzeichens im allgemeinen niedriger zu bemessen ist, als bei einem gleich hohen Warenumsatz unter Eingriff in Urheber- oder Patentrechte. Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Verkehrswert des verletzten Ausschlußrechts, bei Warenzeichen daher nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des Zeichens (Reimer aaO Kap. 109 Rdz. 13 und 16); ferner kommt es auf das Maß der Verwechslungsgefahr und der Warennähe an.

Grundsätzlich ist es auch nicht unzulässig, mit dem Berufungsgericht die Gebühr nach Art einer Stücklizenz im weiteren Sinne, d.h. nach einem Hundertsatz von den Verkaufserlösen zu berechnen. Diese Art der Bemessung liegt nicht nur im Interesse des Verletzten, indem sie berücksichtigt, daß das Schutzrecht im allgemeinen um so stärker entwertet wird, je höher der unter Verletzung des Rechts erzielte Umsatz des Verletzers ist; sie ist auch für den Verletzer nicht unbillig, weil sie im allgemeinen nur den mutmaßlich von ihm erzielten Vorteil ausgleicht.

Der Umstand, daß dem verletzten Zeicheninhaber nicht die Kosten der im Rahmen eines Lizenzvertrages üblichen Qualitätskontrolle entstanden sind, rechtfertigt es im

allgemeinen nicht, den üblichen Lizenzsatz zu unterschreiten, denn dieser Ersparnis steht regelmäßig die Gefahr einer erhöhten, gerade auf dem Fehlen einer Kontrolle beruhenden Beeinträchtigung des Zeichenrechts gegenüber.

Im übrigen lassen sich allgemeingültige Regeln hier ebensowenig aufstellen, wie für Patentstreitigkeiten.

2. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann man nicht sagen, daß eine Lizenzgebühr in Höhe von 1 v.H. der Umsatzerlöse im Streitfall rechtsfehlerhaft zu hoch gegriffen sei. Für eine Bemessung in dieser Höhe spricht nämlich auch, daß der Inhaber eines Warenzeichens bei Erteilung einer Benutzungserlaubnis an ein selbständiges Unternehmen immer auch das Risiko einrechnen muß, daß die Herkunftsfunktion des Zeichens durch eine gleichzeitige Benutzung durch mehrere, dem Publikum als selbständige Betriebe gegenübertretende Unternehmen gestört, das Zeichen regelmäßig in seinem Werte gemindert und in seiner Kraft, allein auf den Betrieb des Verletzten hinzuweisen, geschwächt wird (vgl. hierzu BGHZ 34, 299, 307 - Almglocke; GRUR 1957, 222, 223 - Sultan). Ein vernünftig handelnder Lizenzgeber wird deshalb schon aus diesem Grunde eine gewisse Mindestvergütung vereinbaren, ein vernünftig denkender Lizenznehmer sie auch zubilligen. In der Mitberücksichtigung dieses Umstandes liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz, daß als Vermögensschaden nur eine tatsächlich eingetretene Verschlechterung der Vermögenslage des Verletzten und nicht bereits die bloße Gefahr einer künftigen Schädigung angesehen werden kann. Die Minderung des Wertes des Warenzeichens tritt in diesen Fällen vielmehr bereits durch den Zeichengebrauch als solchen ein, mag sich die nachteilige

Wirkung des Zeichengebrauchs nach außen erfahrungsgemäß auch erst nach Ablauf einer gewissen Zeit zeigen (RG GRUR 1931, 400). Ferner können Dritte dem Zeicheninhaber die in aller Regel anzunehmende, auf rein tatsächlichem Gebiet liegende zeichenschwächende Wirkung einer in erheblichem Umfang vorgenommenen Benutzung eines verwechselbaren Parallelzeichens entgegenhalten; diese Wirkung besteht nach gefestigter Rechtsauffassung darin, daß die beteiligten Verkehrskreise durch den konkurrierenden Zeichengebrauch zu gesteigerter Aufmerksamkeit veranlaßt werden und deshalb der Gefahr einer Zeichenverwechslung weniger leicht als sonst unterliegen. Im Streitfall fällt diese Gefahr der Schwächung der Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils "im Nu" deshalb besonders ins Gewicht, weil dieser Bestandteil - auch in seiner hier allein geschützten bildlichen Ausgestaltung - von Natur aus in besonderem Maße der Gefahr ausgesetzt ist, in der Vorstellung des Publikums zu einer Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe umgewertet zu werden, wenn er von mehreren miteinander in Wettbewerb stehenden Unternehmen benutzt wird. Die hierdurch bedingte Schwächung der Kennzeichnungskraft des verletzten Warenzeichens stellt einen gegenwärtigen Vermögensschaden ebenso dar, wie beispielsweise die erkennbare Verschlechterung der Vermögenslage des Verletzten in wirtschaftlicher Hinsicht oder die Beeinträchtigung einer tatsächlichen Erwerbsaussicht (hierzu vgl. BGH IM Nr. 3 zu § 249 Fa BGB).

Die Einbeziehung dieses Gesichtspunkts stellt auch keine unzulässige H ä u f u n g der bei Verletzung von Immaterialgütern statthaften drei Methoden der Schadensberechnung dar.

3. Soweit das konkrete Verhalten des Verletzers nur deshalb nicht Gegenstand eines wirksamen Lizenzvertrages sein könnte, weil es mit einer gegen § 3 UWG verstoßenden Täuschung der Käuferkreise verbunden ist, kann der verletzte Zeicheninhaber über die übliche, auf einen zulässigen Vertragsinhalt abgestellte Lizenzgebühr hinaus nach § 251 Abs. 1 BGB Ersatz des Schadens verlangen, der durch eine nicht verkehrszübliche, marktverwirrende und den Ruf seines Zeichens diskreditierende Zeichenbenutzung entstanden ist. Das ergibt sich insbesondere daraus, daß im Rahmen des üblichen Lizenzvertrags, bei dem neben der Erkennbarmachung der organisatorischen oder rechtlichen Beziehung zwischen dem Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer auch die Einhaltung bestimmter Qualitätsanforderungen - wie sie der Ware des Lizenzgebers entsprechen - ausbedungen worden ist, der gegen diese Verpflichtung verstoßende Lizenznehmer dem Zeicheninhaber wegen positiver Vertragsverletzung *n e b e n* der vereinbarten Lizenzgebühr Schadensersatz für den angerichteten Marktverwirrungs- und Diskreditierungsschaden zu leisten hätte (Th. Fischer, aaO, S. 101; gleicher Ansicht für Patentverletzungen Pinzger GRUR 1931, 671; Krauß-Katluhn-Lindenmaier, Patentgesetz 4. Aufl. § 47 Rdz. 28; Kisch JW 1932, 1837; Reimer, Patentgesetz, 2. Aufl. S. 973; Tetzner, Patentgesetz, 2. Aufl. S. 552). Aus der Entscheidung des Reichsgerichts RGZ 156, 65, 67 läßt sich nichts Gegenteiliges entnehmen, da sie ausdrücklich auf die Ausführungen von Pinzger verweist.

Hiernach ist die Schadensbemessung des Berufungsgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

IV. Die Ansicht der Beklagten, die Klägerin habe das Recht, Schadensersatz nach Maßgabe einer angemessenen Stücklizenzgebühr zu fordern, durch ihr Verlangen nach Herausgabe des Verletzergewinns eingebüßt, weil ein *W a h l s c h u l d*-verhältnis vorliege und die der Klägerin gebotene Wahlmöglichkeit hierdurch nach § 263 Satz 2 EGB untergegangen sei, ist vom Berufungsgericht mit Recht abgelehnt worden. Stellt man sich auf den Standpunkt, daß es sich bei der Forderung einer angemessenen Lizenzgebühr um einen Bereicherungsanspruch wegen unberechtigten Eingriffs in ein fremdes Ausschließlichkeitsrecht handle (s. oben II 2 a), so scheidet die Annahme eines Wahlschuldverhältnisses von vornherein aus. Aber auch dann, wenn man mit der bisherigen Rechtsprechung die beiden von der Klägerin nacheinander beschrittenen Wege der Schadensermittlung als verschiedene Berechnungsmethoden im Rahmen eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs ansieht, liegt kein Wahlschuldverhältnis vor. Der Verletzer wird nicht unbillig beschwert, wenn der Verletzte seinen Standpunkt ändert, bevor der Verletzer den Ersatzanspruch nach einer der Berechnungsmethoden erfüllt hat. Der Umstand, daß der Verletzte - wie hier die Klägerin - Rechnungslegung gefordert hat, rechtfertigt es nicht, ihn an dem Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns festzuhalten. Den Verletzten würde es vielmehr in eine unzumutbare Lage bringen, wenn er bereits mit dem Verlangen nach Herausgabe des Verletzergewinns die Möglichkeit des Übergangs auf eine der beiden anderen Berechnungsmethoden verlieren würde; denn der Verletzer hat zumeist die Möglichkeit, einen Gewinn aus dem Vertrieb einer einzelnen Warengattung als nicht eingetreten darzutun; der Beweis, daß ein Gewinn in einer bestimmten Höhe dennoch erzielt worden sei, wäre erfahrungsgemäß

4

nur schwer zu führen. Soweit ersichtlich, ist denn auch die Ansicht, daß in diesen Fällen ein Wahlschuldverhältnis gegeben sei, nirgends vertreten worden. Vielmehr wird allgemein angenommen, daß der Verletzte im Wege des Hauptantrages die eine, im Rahmen eines Hilfsantrages die übrigen Berechnungsmethoden zugrunde legen und auch noch im Laufe des Rechtsstreits von der einen zu einer anderen Berechnungsmethode übergehen kann (RG GRUR 1938, 836, 837; BGH GRUR 1962, 509, 512 - Dia-Rähmchen II). Dasselbe muß auch für die außergerichtliche Auseinandersetzung der Parteien gelten. Schließlich kann die Beklagte, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, die Leistung des Schadensersatzes auch nicht davon abhängig machen, daß die Klägerin auf ihre Rechte aus dem Anerkenntnisurteil über die Rechnungslegung verzichtet. Sollte die Klägerin nach Zuerkennung dieses Schadensersatzanspruchs aus dem Anerkenntnisurteil vorgehen, so wäre es Sache der Beklagten, die Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung geltend zu machen.

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

Krüger-Nieland

Pehle

Mösl

Alff

Simon