

1. 1. Zum Begriff des Motivschutzes im Warenzeichenrecht.
2. Hat im Falle der Verurteilung zum Schadensersatz wegen wissentlicher oder grob fahrlässiger Verletzung des Zeichenrechts oder des Ausstattungsrechtes der Erlasspflichtige Auskunft über den Gewinn zu erteilen, den er durch seine Zuwiderhandlung gemacht hat?

II. Zivilsenat. Ur. v. 4. Mai 1923 i. S. R. (Rl.) w. S. (Bekl.).
II 310/22.

I. Landgericht Dortmund. — II. Oberlandesgericht Hamm.

Für die Klägerin, die eine chemische Fabrik und Ölfabrikation betreibt und ferner einen Betrieb von Maschinen und Maschinenbedarfsartikeln unterhält, sind u. a. für Maschinenschmiermittel, technische Öle und Fette, chemische Produkte für industrielle Zwecke und Farben 6 Bildzeichen als Warenzeichen unter den Nummern 81515, 82687, 95829, 96792, 100434 und 197242 in die Zeichenrolle des Reichspatentamts während der Zeit von 1905 bis 1914 eingetragen worden. Sämtliche Warenzeichen zeigen das Motiv eines lachenden Gesichts in Gegenüberstellung mit einem weinenden Gesicht; diese Gesichter befinden sich in der Mundung von sogenannten Traglagern (Nockenlagern) und auf Wellenstümpfen. Das lachende Gesicht verfinnbildlicht die Freude über das gute Laufen der Maschine infolge ihrer guten Schmierung bei Verwendung der Schmiermittel der Klägerin, während das weinende Gesicht die Empfindungen über die für die Maschine ungünstigen Folgen der Verwendung ungeeigneter Schmiermittel zum Ausdruck bringen soll.

Die Beklagte, die u. a. gleichfalls mit Schmiermitteln handelt, hat sich zur Ankündigung ihrer Waren des von der Klägerin vorgelegten Prospekts bedient. Die Vorderseite dieses Reklamemittels der Beklagten zeigt eine in roter Farbe gehaltene humoristische volle männliche Figur mit Kopf, Kumpf und Beinen, die den Kopf mit lachendem Gesicht durch ein Traglager gesteckt hat und dieses mit dem Nacken und den Armen trägt. Darüber befinden sich in großen roten Buchstaben die Worte „Keystone-Penke“; diese stehen auch als Aufschrift auf der Vorderseite des Zylinderhutes, den die Figur auf dem Kopfe trägt. Unter dem Bilde steht in schwarzen Buchstaben das Wort

„Dauerschmierung“. Die Figur besteht mit dem rechten Fuß einem unten in der Erde befindlichen Öltopf, der die Züge eines weinenden Gesichts trägt, einen Tritt zum Zeichen dafür, daß man mit seinem Inhalt nichts mehr zu tun haben wolle.

Die Klägerin fühlt sich durch dieses der Beklagten nicht geschützte Reklamebild, dessen sich diese zur Kennzeichnung ihrer Schmiermittel bedient, in ihrem Zeichenrecht verletzt. Ihrer Angabe nach ist sie die einzige Fabrikantin von Schmiermitteln, die zur Kennzeichnung ihrer Waren, denen die der Beklagten gleich und gleichartig seien, das Motiv des lachenden und des weinenden Gesichts verwende. Ihrer weiteren Behauptung nach hat sich dieses Motiv als Kennzeichen ihrer Waren in den beteiligten Kreisen derart eingepägt, daß bei Verwendung dieses Motivs ohne weiteres angenommen werde, es handle sich um ihre — der Klägerin — Waren. Ferner erblickt die Klägerin in der Benutzung des Motivs auf dem Prospekte der Beklagten eine bewusste Nachahmung ihres Zeichens und daher einen Verstoß gegen § 1 UrhG. in Verbindung mit § 826 BGB., der die Verpflichtung zum Schadensersatz begründe, da sie die Beklagte durch Schreiben vom 6. August 1920 zur Unterlassung der Nachahmung ihrer Schutzmarken aufgefordert und ihr auf Anfrage die Nummern der Schutzmarken mitgeteilt habe. Endlich hat sich die Klägerin zur Begründung ihres Unterlassungsanspruchs auch auf Verletzung ihres Ausstattungsschutzes berufen.

Die Klägerin begehrt mit der Klage a) Unterlassung der Verwendung des Motivs eines lachenden Gesichts in Gegenüberstellung mit einem weinenden, sowie eines inmitten eines Lagers erscheinenden Gesichts auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Rechnungen, Empfehlungen sowie auf Verpackungen oder Umhüllungen von Schmiermaterial durch die Beklagte, b) Rechnungslegung der Beklagten über die Verkäufe von Schmiermaterial, die sie vor und nach der Verwendung des zu a) erwähnten Motivs vorgenommen habe, c) Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zum Ersatz des durch Verwendung jenes Motivs der Klägerin entstandenen Schadens. Die Beklagte bestreitet eine Verletzung des Zeichenrechts und des Ausstattungsschutzes der Klägerin sowie einen Verstoß gegen § 1 UrhG. und § 826 BGB.

Die beiden Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte Erfolg.

Gründe:

Maßgebend für alle drei Klageansprüche ist die Entscheidung der Frage, ob nach dem Gesamteindruck der beiderseitigen Abbildungen für den Durchschnittskäufer von Waren der fraglichen Art, die unstreitig gleich und gleichartig sind, eine Verwechslungsgefahr im Sinne des

§ 20 WZG. begründet ist. Für die Beantwortung dieser Frage, die im Gegensatz zu den Vorinstanzen zu bejahen ist, ist es von entscheidender Bedeutung, daß es sich bei den für die Klägerin eingetragenen Zeichen um besonders charakteristische, besonders starke Zeichen handelt, und zwar deshalb, weil ihnen ein höchst eigenartiges Motiv zugrunde liegt. Die Befriedigung über die Güte des von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Schmiermittels wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß an der Stelle der Maschine, wo das Schmiermittel wirkt, ein lachendes Gesicht erscheint, zu dem die Nichtbefriedigung über schlechtere, von anderen hergestellte und vertriebene Schmiermittel durch ein weinendes Gesicht in Gegensatz gebracht wird. Güte und Minderwertigkeit von Waren ist hier in ebenso einfacher wie ausdrucksvoller Weise wiedergegeben. Es ist nach dem beiderseitigen Parteivorbringen unstreitig — das Berufungsgericht unterstellt es irrtümlicherweise nur —, daß die Klägerin als einzige Fabrikantin von Schmiermitteln ihre Ware durch diesen Gegensatz des lachenden und weinenden Gesichts bereits seit dem Jahre 1904 kennzeichnet und daß der Verkehr sich an diese Kennzeichnung der Herkunft aus ihrem Gewerbebetriebe gewöhnt hat. Die Klägerin ist auch nach Ausweis der Beschlüsse des Patentamts vom 10. und 21. Oktober 1907 und 26. November 1907 durch rechtzeitig erhobenen Widerspruch gegen die Anmeldung von Bildzeichen, in denen durch Gegenüberstellung von menschlichen Gesichtern mit freudigem und mit schmerzlichem Ausdruck ein gleicher begrifflicher Inhalt in bezug auf andere ihr gleichfalls geschützte Waren zum Ausdruck gebracht war, für die Erhaltung der starken kennzeichnenden Kraft ihrer Bildzeichen mit Erfolg bemüht gewesen.

Dieses besondere Motiv in seiner großen Charakterisierungskraft, diese eigenartige Gegenüberstellung eines lachenden Gesichts an der Stelle einer Maschine, der die Güte des benutzten Schmiermittels der Klägerin zustatten kommt, und eines weinenden Gesichts, durch das auf die geringere Güte anderer Schmiermittel hingewiesen wird, ist nach der bedenkenfreien Feststellung des Berufungsgerichts vom Verkehr als wesentliches Merkmal des Zeichens aufgefaßt und hat sich daher der Erinnerung des Durchschnittskäufers als Gesamteindruck eingeprägt. Ein Warenzeichen, das aus einem Bilde besteht, erhält seine Kennzeichnungskraft sowohl durch die äußere Form des Zeichens und die Ausgestaltung des Bildes, als auch durch den inneren Gehalt, durch Sinn und Bedeutung der bildlichen Darstellung. Erfüllt hiernach schon das Motiv, der im Bilde dargestellte Sinn, die dem ganzen Warenzeichen zukommende Aufgabe, auf einen bestimmten Gewerbebetrieb hinzuweisen, so kann jedes Zeichen, welches dasselbe Motiv bildlich darstellt, zur Verwechslung selbst dann führen, wenn die bildliche Darstellung in der Form unterschieden ist, sofern nur das Motiv rein zur

Darstellung gebracht wird (RG. in Bl. für Patent-Muster- und Zeichenwesen 1915 S. 138). Das ist hier der Fall. Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts beruht auf Verkennung der Rechtsgrundsätze über den Begriff des Motivschutzes. Der Abbildung auf dem Prospekt der Beklagten liegt das gleiche Motiv zugrunde. Als Hauptbestandteil in dieser Abbildung erscheint das lachende Gesicht an der Stelle der Maschine, wo das Schmiermittel der Beklagten verwendet wird. Aber auch den Gegensatz der Befriedigung über gute und der Nichtbefriedigung über schlechte Ware hat sich die Beklagte angeeignet. Sie benutzt den gleichen Gedanken wie die Klägerin in ihrem Warenzeichen, um auf den Unterschied zwischen ihrem angeblich besseren und anderen weniger guten Schmiermitteln aufmerksam zu machen. Es ist ihr, wie die Revision zutreffend sagt, ebensowenig darum zu tun, an sich eine humoristische Figur mit einem Karikaturskopf und einen Ölkopf, der über einen Fußtritt Schmerz empfindet, darzustellen, wie es der Klägerin darauf ankommt, lediglich die Freude und den Schmerz der Maschine bildlich wiederzugeben.

Es ist zwar zutreffend, daß die Abbildung auf dem Prospekt der Beklagten eine Reihe von figürlichen Abweichungen gegenüber dem Warenzeichen der Klägerin aufweist. Aber diese vom Berufungsgericht im einzelnen aufgezählten Abweichungen stellen doch nur Verschiedenheiten in der Ausgestaltung des wiederkehrenden Grundmotivs dar. Das verkennt das Berufungsgericht; es berücksichtigt nicht, daß es beim Motivschutz nach dem Gesagten nicht darauf ankommt, ob die Nachahmung sich auf alle Einzelheiten der Ausgestaltung erstreckt, es vielmehr genügen muß, wenn das Motiv in der Hauptsache von der Nachahmung ergriffen und gedeckt wird. Mögen danach auch die beiderseitigen bildlichen Darstellungen in der Form verschieden sein, so bleibt doch auch bei der Abbildung der Beklagten das charakteristische Motiv rein erhalten, es ist nicht durch Hinzufügung anderer gleichwertiger begrifflicher Elemente ein anderes Motiv geschaffen worden.

Die Verwechslungsgefahr ist somit hier trotz der Verschiedenheiten in der bildlichen Ausgestaltung, trotz des Zusatzes der auf die Firma der Beklagten hinweisenden Worte „Keystone-Genke“ über der Abbildung und auf der Vorderseite des Zylinderhutes und trotz der unterhalb des Bildes angebrachten Worte „Dauerschmierung“ gegeben. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist daher in dem durch § 12 WZG. bestimmten Umfange begründet ohne Rücksicht darauf, daß die Beklagte nach dem im Rechtsstreit vorgelegten Material sich bisher der beanstandeten Abbildung nur auf ihren Prospekten bedient hat; dies um so mehr, als sie noch in der mündlichen Verhandlung bis zum Schluß das Recht für sich in Anspruch genommen hat, sich der fraglichen Abbildung zu bedienen. Durch Beschränkung des Verbots

auf Prospekte würde die Gefahr der Störung durch Benutzung der fraglichen Abbildung auf dem übrigen in § 12 WZG. aufgezählten geschäftlichen Material gegeben sein.

In soweit war unter Aufhebung des angefochtenen Urteils in der Sache selbst zu erkennen.

Weiter beansprucht die Klägerin Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung darüber, welche Verkäufe von Schmiermaterial diese vor und nach der Verwendung des erwähnten Motivs geschlossen hat, und Ersatz des noch festzustellenden, ihr — der Klägerin — durch diese Verwendung entstandenen Schadens. Sie stützt den Schadensersatzanspruch auf bewußte Nachahmung ihres Zeichens, indem sie auf den vor der Klagerhebung zwischen ihr und der Beklagten gepflogenen Schriftwechsel mit der darin enthaltenen Aufforderung hinweist, die Nachahmung ihrer Warenzeichen, deren Nummern sie der Beklagten angegeben, zu unterlassen. Der Schadensersatzanspruch ergibt sich aus §§ 12, 14, 20 WZG. in Verbindung mit § 826 BGB. und § 1 UnlWG. Dieser Anspruch ist, wie die Revision mit Recht bemerkt, für den Fall, daß die Klägerin mit dem Verlangen nach Rechnungslegung nicht durchdringen sollte, offenbar unabhängig hiervon als Feststellungsanspruch gemeint. Eine Abweisung des Schadensersatzanspruchs wegen Veragung des Anspruchs auf Rechnungslegung, wie im zweiten Rechtszuge geschehen, konnte daher nicht erfolgen, wohl aber war das Umgekehrte möglich. Da das Berufungsgericht die Frage der Schadensersatzung der Beklagten wegen bewußter Nachahmung des Zeichens der Klägerin, also wegen wissentlicher Zeichenverletzung, überhaupt nicht geprüft hat, so war, unter Aufhebung des Urteils auch insoweit, die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Das gleiche ist bezüglich des Anspruchs auf Rechnungslegung der Fall. Auch in dieser Richtung hat die Revision um Nachprüfung gebeten, indem sie Verletzung des § 687 BGB. rügt. Das Berufungsgericht sieht in Übereinstimmung mit RGZ. Bd. 47 S. 100 und Bd. 58 S. 323 diese Gesetzesvorschrift deshalb nicht als anwendbar an, weil derjenige, der bewußt rechtswidrig ein fremdes Warenzeichen zur Kennzeichnung seiner Ware benutzt, zwar in unzulässiger Weise in ein fremdes Recht eingreife, aber auch objektiv kein fremdes, sondern ein eigenes Geschäft besorge. Bei Verletzungen des Patent-, Gebrauchsmuster- oder Urheberrechts wird jedoch nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts (RGZ. Bd. 35 S. 63, Bd. 43 S. 56, Bd. 46 S. 14, Bd. 50 S. 111, Bd. 62 S. 320, Bd. 70 S. 249, Bd. 84 S. 146 a. E. und Bd. 90 S. 137) nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag neben dem Anspruch auf Herausgabe des vom Nachahmer erzielten Gewinnes ein Anspruch auf Rechnungslegung über den Gewinn gewährt. Dies beruht auf der Erwägung, daß sich jeder

unter Verletzung eines Patent-, Gebrauchsmuster- oder Kunstschußes hergestellte Gegenstand als eine Verkörperung des geschützten Erfindungsgedankens oder der geschützten Formgebung darstelle und daß daher der gewerbmäßige Vertrieb solcher Gegenstände durch einen Nichtberechtigten zugleich eine eigennützige Verwertung eines fremden Rechtsgutes enthalte, mithin als Verletzung eines fremden Geschäfts im Sinne des § 687 Abs. 2 BGB. anzusehen sei. In den beiden genannten Entscheidungen des erkennenden Senats in Bd. 47 und Bd. 58, auf die das Berufungsgericht sich stützt, wird die entsprechende Anwendung dieser Grundsätze auf das Zeichen- und Ausstattungsrecht abgelehnt, weil die Benutzung eines Zeichens oder einer Ausstattung durch einen Unberechtigten beim Vertrieb eigener Waren nicht ein Geschäft sei, auf das der Zeicheninhaber ein Recht habe, und weil deshalb der dem Verletzten nach §§ 14 u. 15 WZG. zustehende Anspruch auf Entschädigung zwar auf eine volle, den wirklichen Schaden und den entgangenen Gewinn umfassende Entschädigung gerichtet sei, aber nicht eine unmittelbar auf Herausgabe der widerrechtlich bezogenen Vorteile gehende Verpflichtung begründe. Der erkennende Senat vermag bei nochmaliger Prüfung der Frage seine in jenen Entscheidungen (aus den Jahren 1900 und 1904) zum Ausdruck gekommene Auffassung nicht aufrecht zu erhalten, sondern nimmt, indem er sich im Ergebnis der vom I. Zivilsenat für die Fälle der Verletzung des Patent-, Gebrauchsmuster- und Kunstschußes vertretenen Ansicht für das Warenzeichenrecht anschließt, nunmehr an, daß auch dem nach §§ 14 u. 15 WZG. Verletzten außer dem Anspruch auf Schadensersatz ein Anspruch auf Auskunfterteilung nach § 260 BGB. zusteht. Allerdings scheidet die Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Bereicherung für das Warenzeichenrecht grundsätzlich aus, da das Warenzeichengesetz (§§ 14 u. 15) im Gegensatz zu den Urheberrechtsgesetzen die Schadensersatzpflicht ausschließlich regelt und auf die Fälle wissentlicher und grob fahrlässiger Zeichenverletzung beschränkt (Freund-Magnus S. 190 und die dort angeführten Entscheidungen des RG.). Ebenso ist daran festzuhalten, daß die Entschädigungspflicht aus §§ 14 u. 15 WZG. — im Gegensatz zu derjenigen wegen Patentverletzung nach § 35 Pat.-Ges. (z. B. RGZ. Bd. 43 S. 56, Bd. 70 S. 250 und JW. 1900 S. 316) und zur Entschädigungspflicht wegen Verletzung des Gebrauchsmusterrechts nach § 9 des Gesetzes vom 1. Juni 1891 (RGZ. Bd. 50 S. 111) — nicht auch auf Herausgabe des vom Verlezer durch Benutzung der geschützten Erfindung oder des geschützten Musters erlangten Gewinns gerichtet ist, falls der Verletzte nicht selbst in der Lage war, einen Gewinn in dieser Höhe zu erzielen (Seligsohn WZG. Ann. 12 zu § 14, Seligsohn Pat.-Ges. Ann. 12c zu § 35, Freund-Magnus S. 192, 193 und die dort erwähnten Entschei-

gen). Danach entfällt zwar auch die Anwendbarkeit des § 687 Abs. 2 BGB., wonach derjenige, der in Kenntnis des Mangels seiner Berechtigung ein fremdes Geschäft als sein eigenes behandelt, zur Herausgabe eines etwa erzielten Gewinnes verpflichtet ist (§§ 687 Abs. 2, 681 Satz 2, 667 BGB.), auf die Fälle der Verletzung des Zeichen- und des Ausstattungsschutzes. Aber bereits in der Entscheidung des erkennenden Senats vom 24. Juni 1904 (RGZ. Bd. 58 S. 321) wird anerkannt, daß in Fällen der vorliegenden Art für den Kläger die Begründung und für das Gericht die Festsetzung eines bestimmten Schadens, ohne eine Auskunftspflicht des Beklagten in Anspruch nehmen zu können, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die Vorschrift des § 287 BPO., auf welche diese Entscheidung mit dem Bemerkten verweist, daß gerade bei einer schuldhaften Handlung des Verlegers ein besonders weitgehendes Ermessen des Gerichts gerechtfertigt sei, bietet kein ausreichendes Hilfsmittel zur Erlangung der vollen Entscheidung. Der Fall des § 687 Abs. 2 BGB., dessen Voraussetzungen dann geprüft und mit Recht abgelehnt werden, bildet aber nicht die einzige Handhabe für die Anwendung des § 260 BGB. In Fällen, in denen ein Recht auf Auskunft gegenüber dem Verpflichteten die Rechtsverfolgung in hohem Maße erleichtert, oft überhaupt erst möglich macht, ist — auch abgesehen von der Geschäftsführung ohne Auftrag — nach den Grundsätzen von Treu und Glauben dem Berechtigten ein Anspruch auf Auskunft bei Rechtsverhältnissen zu gewähren, deren Wesen es mit sich bringt, daß der Berechtigte entschuldbarerweise über Bestehen und Umfang seines Rechts im ungewissen, der Verpflichtete aber in der Lage ist, unschwer solche Auskunft zu erteilen (Dernburg, B.R. Bd. 2 § 38; Rosenthal in Hans. RZ. 1919 S. 119).

Dieser Fall ist hier gegeben (Rosenthal a. a. O.) Die Verpflichtung zur Auskunft hat bald einen weiteren, bald einen beschränkteren Inhalt. Die am weitesten gehende Pflicht ist, Rechenschaft abzulegen. Sie hat nach § 259 Abs. 1 BGB. mittels Rechnungslegung zu erfolgen, wenn es sich um eine mit Einnahmen und Ausgaben verbundene Verwaltung handelt. Das ist hier nicht der Fall. Die Verpflichtung zur Auskunft kann sich aber auf Vorlegung eines Verzeichnisses einer Mehrheit von Vermögensgegenständen (Sachen, Rechten oder Forderungen), welche die aus dem einheitlichen Rechtsgrunde der wissentlichen oder grob fahrlässigen Zeichenverletzung der Beklagten berechnete Klägerin nicht einzeln zu bezeichnen vermag, gemäß § 260 BGB. beschränken (RGZ. Bd. 90 S. 139). Dieser Verpflichtung genügt die Beklagte dadurch, daß sie der Klägerin ein Verzeichnis derjenigen Mengen Schmiermittel vorlegt, die sie in ihrem Geschäftsbetriebe seit Verwendung ihres mit der beanstandeten Abbildung versehenen Produkts abgesetzt hat. Die Klägerin wird dann mit Hilfe dieses Ver-

zeichnisses in der Lage sein, den ihr durch angeblich wissentliche Verletzung ihres Zeichenrechts zugefügten Schaden näher zu substantzieren und gegebenenfalls gemäß § 287 B.P.D. eidlich zu schätzen.