

83. Trägt der Umstand, daß der einen Warennamen („Lysol“) behandelnde Artikel eines Konversationslexikons den Warenzeichencharakter des betreffenden Wortes nicht erwähnt, zur Umbildung des Wortzeichens zum freien Warennamen bei, und gefährdet diese Nichterwähnung den Warenzeichenschutz des Zeicheninhabers?

WZG. § 12, BGB. §§ 823, 826, 1004.

II. Zivilsenat. Ur. v. 5. Juli 1927 i. S. Bibliograph. Institut U. G. (Befl.) v. Sch. & M. U. G. (Rl.). II 506/26.

I. Landgericht Leipzig.

II. Oberlandesgericht Dresden.

Die Klägerin ist Inhaberin des für ihre Rechtsvorgängerin am 28. Juni 1895 in die Zeichenrolle des Reichspatentamts für Desinfektionsmittel eingetragenen Wortzeichens „Lysol“. Auch in den meisten Auslandsstaaten ist der Klägerin das Wort „Lysol“ für die gleiche Warenart eingetragen. Nach dem Beitritt des Deutschen Reichs zum Madrider Markenabkommen (auf Grund Gesetzes vom 12. Juli 1922) ist ihr das Wort „Lysol“ am 7. Dezember 1923 als Warenzeichen auch in das Internationale Markenregister in Bern eingetragen worden. Die Klägerin benutzt — wie dies bereits ihre Rechtsvorgängerin getan hat — das Zeichen für ein bestimmtes von ihr hergestelltes und vertriebenes Desinfektionsmittel (Leerpräparat).

Das von der Beklagten verlegte und herausgegebene bekannte Werk „Meyers Konversationslexikon“ enthält unter dem Stichwort „Lysol“ eine Beschreibung der chemischen Zusammensetzung des unter dieser Bezeichnung vertriebenen Desinfektionsmittels, ohne zu erwähnen, daß das Wort für die Klägerin als Warenzeichen eingetragen ist. Diese in den bisherigen Auflagen, z. B. noch in Bd. 13 der 6. Auflage von 1906, enthaltene Erläuterung soll nach Absicht der Beklagten unverändert, d. h. wiederum ohne Erwähnung des Warenzeichencharakters des Wortes „Lysol“, in die zurzeit im Erscheinen begriffene 7. Auflage des Werkes übergehen.

Die Klägerin fühlt sich durch die Weglassung dieser Erwähnung insofern beeinträchtigt, als dadurch die ohnehin bestehende Gefahr sehr erhöht werde, daß ihr Wortzeichen zur reinen Beschaffenheits-

angabe (zum sog. Warennamen) werde und sie dann ihres Zeichenrechts verlustig gehe. Sie verlangt daher, nachdem die Beklagte ein briefliches Ersuchen der Klägerin um Erwähnung ihres Warenzeichenschutzes abgelehnt hat, mit der auf § 12 WZG., §§ 823, 826, 226 BGB. gestützten Klage, daß die Beklagte in der siebenten und in den künftigen Auflagen ihres Werkes entweder die Veröffentlichung eines Artikels unter dem Stichwort „Dyfol“ überhaupt unterlasse oder hinter diesem Stichwort den Zusatz „eingetragenes Warenzeichen“ oder eine sonstige Bemerkung aufnehme, die geeignet sei, die befürchtete Umwandlung zu verhindern.

Das Landgericht wies die Klage ab; das Oberlandesgericht dagegen gab ihr statt. Auf die Revision der Beklagten wurde das landgerichtliche Urteil wiederhergestellt.

#### Gründe:

Das Berufungsgericht ist der Ansicht, daß die Nichterwähnung des Zeichenschutzes der Klägerin an dem als Bezeichnung einer Ware (Desinfektionsmittel) gebrauchten Worte „Dyfol“ im Meyerschen Konversationslexikon die zeichenrechtlichen Interessen der Klägerin gefährde, weil diese Nichterwähnung geeignet sei, die Entwicklung des Wortzeichens „Dyfol“ zum freien Warennamen wesentlich zu fördern. Denn derartige Nachschlagewerke seien — so wird weiter ausgeführt — dazu bestimmt, ihre Leser über alles Wissenswertes kurz, aber zutreffend und vollständig zu unterrichten; die Leser des fraglichen Artikels, die den Zeichencharakter des Wortes „Dyfol“ nicht kannten, müßten daher beim Fehlen irgendeines entgegenstehenden Hinweises annehmen, „Dyfol“ sei nur die allgemein gebräuchliche und daher jedem freistehende Bezeichnung des Erzeugnisses, mithin ein freier Warenname. Unerheblich sei sonach, daß der Zeichenschutz an dem Worte nicht ausdrücklich verneint sei, die Möglichkeit seines Vorhandenseins also offen bleibe. Auch darauf komme es nicht an, daß nach allgemeiner Übung solche Nachschlagewerke jeden Zeichenschutz unerwähnt ließen; denn nur wenigen sei diese Übung bekannt. Selbst die Kreise, die mit dem Vertrieb des „Dyfol“ der Klägerin oder mit der Herstellung eines solchen oder ähnlichen Desinfektionsmittels (das Berufungsgericht sagt irrtümlich „mit der Herstellung von Dyfol“) befaßt seien, könnten bei der großen Verbreitung des Nachschlagewerks der Beklagten durch die Nichterwähnung des Zeichencharakters in der Auffassung bestärkt

werden, daß „Lysol“ freier Warenname geworden sei, und könnten hierdurch veranlaßt werden, sich für eigene Erzeugnisse dieser Bezeichnung zu bedienen. Ein Vorgehen der Klägerin gegen alle so bewirkten Verletzungen ihres Zeichenschutzes im In- und Ausland sei nicht möglich. Die ständige Notwendigkeit solchen Vorgehens der Klägerin stelle übrigens schon eine Beeinträchtigung ihrer Interessen dar.

Diese Gefährdung ihres Zeichenschutzes könne die Klägerin der Beklagten ohne Rücksicht auf Verschulden in sinngemäßer Anwendung des § 1004 BGB. unterlagen, da es sich um einen unmittelbaren Eingriff in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb handle, der als „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. anzusehen sei. Denn die Klägerin sei nach Umwandlung des Wortzeichens „Lysol“ in einen freien Warennamen nicht mehr in der Lage, den Ruf und die Beliebtheit, die sich ihre Ware unter der bisherigen Herkunftsbezeichnung erworben habe, durch deren alleinigen Gebrauch für sich auszunützen.

Weiter handle es sich auch um einen Eingriff der Beklagten in das absolute Recht der Klägerin als Zeicheninhaberin zur ausschließlichen Benutzung des Warenzeichens (nach § 12 WZG.). Denn dieses Recht werde nicht nur durch die eigentliche Benutzung des Warenzeichens, sondern auch durch Handlungen eines Dritten verletzt, die sich gegen den Bestand des Warenzeichens richteten.

Endlich erblickt das Berufungsgericht darin, daß die Beklagte unter Ablehnung der Aufforderung der Klägerin, den fraglichen Artikel durch den Zusatz „eingetragenes Warenzeichen“ zu ergänzen, an der „Unrichtigkeit“ festgehalten und diese weiterverbreitet habe, einen Verstoß gegen die guten Sitten (§ 826 BGB.).

Die Revision ist begründet.

Die Versuche des Berufungsgerichts, den Unterlassungsanspruch auf § 12 WZG. und auf § 826 BGB. zu gründen, müssen ohne weiteres als rechtsirrig ausgeschieden.

Das in § 12 WZG. dem Zeicheninhaber gewährte absolute Recht verbietet nicht jede Art des Gebrauchs des Zeichens durch einen andern, sondern nur einen solchen Gebrauch, der für den geschäftlichen Verkehr bestimmt ist. Das Warenzeichen muß von dem andern zur Bezeichnung der Ware oder in bezug auf diese verwendet, d. h. so gebraucht werden, daß der unbefangene Durchschnittsverbraucher

annimmt, das Zeichen diene zur Unterscheidung der Ware von gleichen und gleichartigen Waren anderer Herkunft, weise also auf ihren Ursprung aus einem bestimmten Betrieb hin. Es muß sich mithin um einen warenzeichenmäßigen Gebrauch des Zeichens durch einen anderen handeln. Diese Beschränkung ergibt sich schon aus dem Zweck des Warenzeichens, das die Waren des Berechtigten von denen anderer unterscheiden soll, also einen Verkehr voraussetzt, innerhalb dessen eine Verwechslung denkbar ist (RGZ. Bd. 109 S. 73). Sie folgt aber auch aus dem Wortlaut des § 12 WZG., der anderen nur verbietet, die — sei es vom Zeicheninhaber selbst, sei es zulässiger- oder unzulässigerweise von einem anderen — bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen und das Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dgl. anzubringen. Aus der danach dem Zeichenberechtigten allein vorbehaltenen Verbindung des Warenzeichens mit der Ware und der gleichfalls ihm allein gestatteten Verwendung des Warenzeichens in bezug auf die Ware ergibt sich, daß andere, außerhalb der bezeichneten wirtschaftlichen Bestimmung des Warenzeichens liegende Verwendungsarten keine Verletzung des Zeichenrechts darstellen. Sodann ist nicht ersichtlich, wie in der Ablehnung der erwähnten Aufforderung der Klägerin ein Verstoß gegen das Anstandsgesühl aller billig und gerecht Denkenden und daher gegen die guten Sitten liegen sollte. Voraussetzung hierfür wäre, daß die Beklagte sich aller Tatsachen bewußt war, die — objektiv betrachtet — einen solchen Verstoß darstellen. Nun hat aber die Beklagte die von der Klägerin behauptete Gefährdung ihres Zeichenrechts mit der Begründung bestritten, es bestehe unter den Herausgebern zahlreicher anderer Nachschlags- und auch wissenschaftlicher Einzelwerke eine allgemeine Übung dahin, daß jeder Warenzeichenschutz von ihnen grundsätzlich unerwähnt gelassen werde. (Das Berufungsgericht hat diese Angabe als wahr unterstellt). Die Beklagte hat es aber nicht bei dieser Bestreitung bewenden lassen, sondern ist der Klägerin entgegengetreten. Sie sagt zwar, sie könne den allgemeinen Gebrauch nicht zugunsten der Klägerin allein aufgeben, sondern hätte die gewerblichen Schutzrechte auch aller anderen berücksichtigen und dementsprechend ihr ganzes im Erscheinen begriffenes Werk umarbeiten müssen, was ihrer Angabe nach unausführbar ist. Sie hat aber in das Werk vom jetzt erschienenen 5. Band der 7. Auflage an, vorn

auf der im übrigen freien Innenseite des Titelblatts gegenüber der ersten Textseite, den allgemeinen Satz aufgenommen, daß die Stichwörter, die zugleich eingetragene Warenzeichen sind, im Lexikon — wie üblich — nicht besonders als solche kenntlich gemacht seien und daß daher aus der Bezeichnung einer Ware mit dem für diese eingetragenen Warenzeichen nicht geschlossen werden könne, diese Bezeichnung sei freier Warename. Eine inhaltlich gleiche Bemerkung hat die Beklagte ihrem Werk als Fußnote zu dem Artikel beim Stichwort „Handelszeichen“ eingefügt. Unter diesen Umständen kann, selbst wenn die von der Klägerin behauptete Gefährdung ihres Zeichenschutzes trotzdem anzuerkennen wäre, keine Rede davon sein, daß die Weigerung, den von der Klägerin geforderten Vermerk in den Artikel aufzunehmen, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoße. Es ist irreführend, wenn das Berufungsgericht einen solchen Verstoß in dem „Festhalten an der Unrichtigkeit“ des Artikels erblickt. Die sog. Unrichtigkeit spielt für den vorliegenden Rechtsstreit nur insoweit eine Rolle, als sie den Anlaß bilden würde für die von der Klägerin behauptete Gefährdung ihres Zeichenschutzes. Die Beklagte bestreitet aber nicht nur mit gutem Grunde, daß die Nichterwähnung des Zeichenschutzes in ihrem Lexikon mit Rücksicht auf dessen Charakter überhaupt geeignet sei, jene Gefährdung zu begründen, sondern sie trifft auch im Rahmen der ihrer Ansicht nach allein in Betracht kommenden Abhilfemöglichkeiten Vorkehrungen zur Verhinderung des behaupteten nachteiligen Erfolgs.

Es fragt sich daher nur noch, ob die Beklagte den Zeichenschutz der Klägerin an dem Worte „Oyso!“ gefährdet. Wäre dies der Fall, so läge allerdings ein objektiv widerrechtliches Verhalten der Beklagten vor, das sich unmittelbar gegen den Bestand des Gewerbebetriebs der Klägerin und damit gegen ein „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. richten würde. Die Beklagte wäre dann nach dem sinngemäß anzuwendenden § 1004 BGB. zur Unterlassung dieser Störung verpflichtet.

Aber jene Voraussetzung ist nicht gegeben, die behauptete Gefährdung liegt nicht vor. Wenn auch grundsätzlich die Möglichkeit anzuerkennen ist, daß ein eingetragenes Wortzeichen die Bedeutung der Herkunftszuweisung verliert und zum Warennamen (zur Beschaffenheitsangabe nach § 13 WZG.) wird, so kann eine solche Umwandlung doch nur ganz ausnahmsweise und unter ganz besonderen

Umständen angenommen werden (Urteile des erf. Senats in RGZ. Bd. 108 S. 8, Bd. 110 S. 339, ferner Urteil vom 1. Oktober 1926 II 551/25). Im vorliegenden Falle handelt es sich nur darum, daß die Beklagte in ihrem Konversationslexikon, also außerhalb des für eine Umwandlung maßgebenden geschäftlichen Verkehrs, im Artikel über „Olysol“ den diesem Wort zustehenden Zeichenschutz nicht hervorgehoben, das Wort vielmehr so behandelt hat, als ob es eine Beschaffenheitsangabe wäre, nämlich der Name eines aus bestimmten Bestandteilen zusammengesetzten Desinfektionsmittels, der hiernach auch für Erzeugnisse irgendwelcher anderer Betriebe verwendet werden könnte.

Nun ist, wie das Berufungsgericht feststellt, die Möglichkeit gegeben, daß durch diese Fassung des Artikels die Umbildung des Wortzeichens „Olysol“ zum Warennamen in solchen Verkehrskreisen gefördert wird, die als Verbraucher des unter diesem Zeichen in den Handel gebrachten Desinfektionsmittels in Betracht kommen. Aber die Auffassung dieser Kreise ist nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. die oben genannten Urteile) für die Frage jener Umbildung nicht entscheidend. Andernfalls würden viele von den wertvollsten Zeichen Gemeingut werden. Denn wenn jemand fortgesetzt eine bestimmte Ware mit einem ihm eingetragenen Zeichen vertriebt, so wird dieses Zeichen — besonders wenn die betreffende Ware sich gut eingeführt hat — bei einem Teil des Publikums bald den Charakter einer Beschaffenheitsangabe annehmen und als Gattungsbezeichnung (Warenname) dienen. Wollte man die Ansicht dieser Kreise als entscheidend für die Umbildung des Zeichens zum Warennamen ansehen, so würde man den Zeichenschutz gerade der wertvollsten Zeichen hinfällig machen. Denn dem Zeicheninhaber würde die Gefahr, seine Ware nicht mehr als einziger unter der bekannt gewordenen Bezeichnung in den Verkehr bringen zu können, um so eher drohen, je mehr Kosten er für ihre Herstellung und für weiteste Einführung in den Verkehr aufgewendet hat. Das wäre nicht nur vom zeichenrechtlichen, sondern auch vom rein wirtschaftlichen Standpunkt widersinnig. Die Behauptung, ein eingetragenes Wortzeichen habe sich zum freien Warennamen umgewandelt oder es bestehe die Gefahr, daß dies geschehe, ist daher mit großer Vorsicht zu behandeln. Deshalb kann eine solche Umbildung nicht anerkannt werden, so lange noch ein beteiligter Ver-

Verkehrskreis, sei es auch nur von Personen, die mit dem Vertrieb der betreffenden Ware (hier eines Desinfektionsmittels) oder mit der Herstellung oder dem Vertrieb einer ähnlich oder gleich zusammengesetzten Ware befaßt sind, an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf die bestimmte Herkunftstelle festhält. Dafür, daß in fachkundigen Kreisen durch die Weglassung des Zeichencharakters des Wortes „Hyfol“ in dem fraglichen Artikel die Gefahr der Umbildung dieses Zeichens zum Warennamen begründet werde, fehlt es an ausreichendem Anhalt. Diese geschäftlichen Kreise verschaffen sich erfahrungsgemäß Auskunft über zeichentrechtliche Fragen, insbesondere über die Zeichenrechte anderer, aus dem hierfür geschaffenen und jeweils den neuesten Stand wiedergebenden, vom Patentamt herausgegebenen Warenzeichenblatt, nicht aber aus einem Konversationslexikon. Die Aufgabe des letzteren ist auch nicht die Vermittlung genauer Kenntnisse auf allen nur denkbaren Spezialgebieten; das Konversationslexikon will vielmehr, worauf schon der Name hindeutet, nur ein Nachschlagewerk für gebildete Kreise sein zur Belehrung über jeweils in der Unterhaltung oder beim Lesen auftauchende Tatsachen oder Begriffe. Sollte auch dieser oder jener aus den erwähnten fachkundigen Kreisen Kenntnis von dem fraglichen Artikel erhalten haben, so würde er dadurch aus den angegebenen Gründen doch nicht in dem von der Klägerin behaupteten Sinne umgestimmt.

Der Standpunkt des Berufungsgerichts in der entscheidenden Frage, ob auch für die fachkundigen Kreise die Gefahr der Umbildung des Zeichens „Hyfol“ zum freien Warennamen gegeben sei, ist nicht klar. Im wesentlichen scheint das Berufungsgericht eine solche Gefahr nur für die „übrigen“ Verkehrskreise anzunehmen, indem es schon die Steigerung der Gefahr der Umbildung in den übrigen Verkehrskreisen als ausreichend für die Annahme der behaupteten Gefährdung erachten will. Das Urteil berührt dann aber auch die fachkundigen Verkehrskreise und meint, das Nachschlagewerk der Beklagten dringe auch in diese ein und wirke auch dort für die Umbildung. Alles, was das Berufungsgericht in dieser Beziehung ausführt, betrifft indessen nur künftige Möglichkeiten. Ihre Berücksichtigung bei der hier zu beantwortenden Frage ist aber rechtsirrig. Denn die Entscheidung war zu treffen auf Grund der Verhältnisse, die zur Zeit der Urteilsfällung bestanden; etwaige künftige Möglichkeiten, die theoretisch denkbar sein mochten, für die aber die

---

gegenwärtige Lage keinen greifbaren Anhalt bot, waren dagegen nicht in Rechnung zu ziehen (so auch das oben erwähnte Urteil vom 1. Oktober 1926 II 551/25).

Da es hiernach an der behaupteten Gefährdung des Zeichenrechts der Klägerin fehlt, so entfällt auch die Möglichkeit, gemäß § 1004 BGB. Unterlassung der Störung zu fordern.