

18. 1. Kann der Inhaber eines älteren Zeichens vom Inhaber eines jüngeren Zeichens Schadensersatz nach § 14 WZG. auch für die Zeit der Schutzdauer des jüngeren Zeichens verlangen?

2. Ist der Zeichenschutz territorial beschränkt?

3. Verstößt es gegen § 1 UrWZG., wenn der Inhaber eines in Deutschland geschützten Bildzeichens mit diesem Zeichen versehene Waren an deutsche Ausfuhrfirmen liefert, die nach Ländern ausführen, wo ein gleiches oder verwechslungsfähiges Zeichen kraft internationaler Registrierung Schutz genießt?

WZG. §§ 12, 14. UrWZG. § 1. Pariser Verbandsübereinkunft (Washingtoner Fassung v. 2. Juni 1911) Art. 2, 10b. Versailler Vertrag Art. 286. Madrider Abkommen betr. die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Washingtoner Fassung v. 2. Juni 1911).

II. Zivilsenat. Ur. v. 20. September 1927 i. G. Firma Societä C. (Bekl.) w. Firma G. (kl.). II 409/26.

I. Landgericht Hamburg.

II. Oberland esgericht daselbst.

Der in Württemberg ansässigen klagen den Firma sind durch Eintragung in die Zeichenrolle des Reichspatentamts vom 20. Februar 1896 und 22. November 1921 zwei Bildzeichen, je ein springendes Pferd darstellend, für Konserven geschützt. Die Beklagte, eine italienische Firma, genießt auf Grund internationaler Registrierung vom 22. November 1920 für „conserves alimentaires“ gleichfalls Zeichenschutz am Bildzeichen eines springenden Pferdes.

Nach Behauptung der Klägerin sind die beiderseitigen Zeichen verwechslungsfähig.

Die Klägerin verlangt, daß der Beklagten untersagt werde, das Bildzeichen eines springenden Pferdes für Konserven im deutschen Reichsgebiet zu benutzen; außerdem begehrt sie die Einwilligung der Beklagten dazu, daß ihrer international registrierten Marke der Schutz für das Reichsgebiet entzogen werde, sowie Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz.

Die Widerklage der Beklagten geht auf Verurteilung der Klägerin zur Unterlassung der Ausfuhr von Waren, die mit dem Bildzeichen des springenden Pferdes versehen sind, nach solchen Ländern, in denen der Schutz der internationalen Marke der Beklagten Geltung habe. Weiterhin verlangt die Beklagte von der Klägerin gleichfalls Rechnungslegung und Schadenersatz.

Das Landgericht gab der Klage im wesentlichen statt und wies die Widerklage ab. Die Berufung der Beklagten war erfolglos, ebenso ihre Revision.

Gründe:

Nach Art. 4 des Madrider Abkommens betreffend die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken, dem Deutschland durch Reichsgesetz vom 12. Juli 1922 beigetreten ist, und nach § 7 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 9. November 1922 hat die internationale Registrierung einer ausländischen Marke für Deutschland die gleiche Wirkung, wie wenn die Marke für die dabei angegebenen Waren in die deutsche Zeichenrolle eingetragen wäre. Die international registrierten ausländischen Marken unterliegen gemäß § 3 des Reichsgesetzes über den Beitritt des Reichs zum Madrider Abkommen nach Maßgabe der deutschen Gesetze der Prüfung, ob ihnen der Warenzeichenschutz gewährt werden kann (Art. 5 des Abkommens). Von dieser dem Patentamt obliegenden Prüfung sind jedoch ausgenommen die vor dem 1. Dezember 1922 international registrierten Marken, die sog. Übergangsmarken (§ 3 Satz 2 des Gesetzes, Art. 11 Abs. 2 des Abkommens). Ihnen gebührt der gleiche Schutz wie allen anderen Zeichen und Marken, und ihre Rechtsgültigkeit kann nur auf dem gleichen Wege angefochten werden wie diejenige der in die Rolle eingetragenen Zeichen. Dieser Schutz, den die Beklagte für ihr am 22. November 1920 in Wien international registriertes Zeichen (als Übergangs-

marke) für „conserves alimentaires“ in Anspruch nimmt, verfährt jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für Deutschland gegenüber den Anträgen der Klage auf Unterlassung und Schutzentziehung, weil das in die deutsche Zeichenrolle eingetragene ältere Zeichen der Klägerin dieser für gleichartige Waren (Konserven) Zeichenschutz gewährt und beide Zeichen — die je ein springendes Pferd darstellen — miteinander verwechslungsfähig sind. Nach diesen Feststellungen, die nicht zu beanstanden sind, liegen die Voraussetzungen des Anspruchs auf Löschung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 WZG.) vor, an deren Stelle nach § 10 der Verordnung vom 9. November 1922 die Schutzentziehung tritt. Aber auch die Voraussetzungen der Unterlassungsklage (§ 12 WZG.) sind gegeben, weil künftige Störungen des Zeichenrechts der Klägerin insofern zu besorgen sind, als die Beklagte das Recht für sich in Anspruch nimmt, die Klägerin am Gebrauch ihres Zeichens in Deutschland zu hindern, und weil diese Gefahr auch durch die Schutzentziehung nicht ohne weiteres beseitigt wird (RGZ. Bd. 54 S. 414, Bd. 101 S. 135, Bd. 104 S. 376).

Auch gegen die Verurteilung der Beklagten auf Rechnungslegung, zur Vorbereitung der Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs, bestehen keine rechtlichen Bedenken. Die Revision hat solche auch nicht näher begründet. Da das Oberlandesgericht feststellt, daß die Beklagte in Kenntnis des älteren Zeichenschutzes der Klägerin noch in letzter Zeit in Deutschland Waren mit ihrem Bildzeichen vertrieben hat, so kann sie sich auf den dem Zeicheninhaber durch § 12 WZG. gewährleisteten Schutz schon um deswillen nicht berufen, weil die Benutzung ihres jüngeren Zeichens auch während seiner Schutzdauer gegenüber der Klägerin einen Verstoß gegen § 1 UrWZG. darstellt, durch den die Beklagte sich schadenersatzpflichtig gemacht hat.

Dagegen, daß diese Schadenersatzpflicht, wie die Vorinstanzen annehmen, auch aus § 14 WZG. herzuleiten sei, läßt sich gleichfalls nichts einwenden. Der erkennende Senat (vgl. RGZ. Bd. 64 S. 275, Bd. 92 S. 386) hat zwar früher angenommen, daß, solange das Zeichen des auf Schadenersatz Belangten eingetragen ist — und dem stünde hier der Schutz durch internationale Registrierung gleich —, seine Benutzung nicht widerrechtlich sei und daß sie für diese Zeit auch durch die Löschung oder Schutzentziehung

nicht rückwirkend widerrechtlich werde. Hieran kann jedoch nicht festgehalten werden. Für die Frage nach der objektiven Widerrechtlichkeit kommt es nur auf die bessere Berechtigung des älteren Zeicheninhabers an; daß aber auch die subjektiven Voraussetzungen des § 14 WZG. erfüllt sind, hat das Berufungsgericht einwandfrei festgestellt.

Die Widerklage erstrebt Untersagung der Ausfuhr der mit dem Bildzeichen der Klägerin versehenen Waren nach außerdeutschen Ländern, in denen die Beklagte auf Grund des Madrider Abkommens Warenzeichenschutz genießt, außerdem Rechnungslegung über die bisher in diese Länder bewirkten Lieferungen der Klägerin sowie Ersatz des Schadens, der sich aus dieser Rechnungslegung ergeben soll. Beide Vorinstanzen haben dieses Begehren abgelehnt. Das Berufungsgericht begründet die Zurückweisung damit, daß die Beklagte, deren Zeichen dem der Klägerin in Deutschland nachstehe, auch mit Hilfe des Gerichts die Klägerin nicht hindern könne, ihr Zeichen in dem Umfang zu verwenden, wie es nach deutschem Recht zulässig sei. Wenn das Zeichen der Beklagten in anderen Ländern den Vorrang habe, so müsse die Beklagte sich zu ihrem Schutz an die Gerichte dieser Länder wenden. Es fehle aber auch an jedem Anhalt dafür, daß die Klägerin nach Ländern ausgeführt habe, in denen das Zeichen der Beklagten vorgehe. Es sei nur festgestellt, daß die Klägerin an die Firma Sch. eine kleine Warenmenge auf Bestellung geliefert habe; Sch. habe jedoch nicht ausgeführt. Im übrigen könne der Klägerin nicht verwehrt werden, an eine deutsche Firma zu liefern, selbst wenn sie annehme (was im Falle Sch. nicht einmal feststehe), daß die betreffende Firma die Ware mit ihrem Zeichen an Orten in Verkehr bringen wolle, wo andere Zeichen entgegenstünden.

Die hiergegen geltend gemachten Bedenken der Revision gehen fehl.

Die Widerklage kann schon um deswillen keinen Erfolg haben, weil sie den Unterlassungsanspruch und das Verlangen nach Schadensersatz auf eine „Ausfuhr“-Tätigkeit der Klägerin gründet in bezug auf Waren, die mit dem Zeichen der Klägerin versehen seien. Nach der Feststellung des Oberlandesgerichts hat aber die Klägerin selbst niemals Waren ausgeführt, sondern nur in Deutschland solche Waren an Ausfuhr-Firmen geliefert. Es besteht auch

keine Besorgnis (wenigstens ist eine solche in den Tatsacheninstanzen nicht dargelegt worden), daß sie selbst in Zukunft Waren mit ihrem Zeichen ausführen werde. Schon aus diesem Grunde kann ein Verbot, wie es die Widerklage erstrebt, nicht erlassen werden. Damit entfällt auch die Verpflichtung der Klägerin zum Schadenersatz.

Dem Berufungsgericht muß im Ergebnis auch insoweit be-
gepflichtet werden, als es die Frage verneint, ob die Beklagte der Klägerin verwehren könne, in Deutschland mit ihrem Bild-
zeichen verfehene Waren an deutsche Ausfuhr-Firmen zu liefern. Die Klägerin sieht für den Fall, daß der Beklagten der Schutz auf Grund der internationalen Registrierung entzogen werden sollte, diese Frage schon als entschieden an, weil damit der Beklagten jeder Warenzeichenschutz versagt sei. Durch die Schutz-
entziehung wird nun allerdings festgestellt, daß in Deutschland die international registrierte Marke der Beklagten ebensowenig Kraft mehr hat wie ein in der Zeichenrolle gelöschtes Zeichen, und daß daher die Beklagte auf Grund eines in Deutschland erlangten Zeichenschutzes, der ihr nicht mehr zur Seite steht, die Klägerin nicht hindern kann, von ihrem Zeichen den im § 12 WZG. gewährleisteten Gebrauch zu machen. Damit ist aber die Frage noch nicht entschieden, ob nicht Zeichenrechte, welche die Beklagte kraft internationaler Registrierung in außerdeutschen Ländern erlangt hat, irgendwie in den deutschen Herrschaftsbereich herüber-
wirken können, oder ob etwa die von einem Deutschen im Ausland begangene Verletzung eines dort kraft internationaler Registrierung wirksamen Zeichenrechts vor deutschen Gerichten unter Zugrunde-
legung ausländischen Rechts verfolgt werden könnte. Den ersteren Gedanken verfolgt die Revision mit dem Hinweis auf RGZ. Bd. 54 S. 414. Dort, wie auch in anderen Entscheidungen des Reichs-
gerichts (RGZ. Bd. 18 S. 28, Bd. 45 S. 145, Bd. 51 S. 267, Bd. 108 S. 9; *Mustersch.* und *Wettb.* Bd. 22 S. 62, Bd. 24 S. 82), wird der Standpunkt vertreten, daß das deutsche Warenzeichenrecht nicht territorial beschränkt, sondern über die Grenzen des Reichs hinaus geschützt sei, so daß der Zeicheninhaber auch dessen Ver-
letzung im Ausland, ohne daß er dort einen Zeichenschutz besitze, verbieten und im Inland gerichtlich verfolgen könne, sofern nur ein inländischer Gerichtsstand gegeben sei. Diese Auffassung, die auch

im Schrifttum Anhänger gefunden hat, ist neuerdings von Hagens, Warenzeichenrecht S. 188ffg., und von M. Seligsohn in den Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamts (herausgegeben von Fay 1927) S. 193ffg. als unrichtig bekämpft worden. Sie läßt sich auch nicht aufrechterhalten. Nach internationalem Privatrecht hat, wenn mehrere Berechtigungen gleichzeitig in mehreren Staaten bestehen, die inländische Berechtigung niemals der ausländischen im Inland zu weichen, vielmehr gelten beide Berechtigungen in ihrem territorialen Herrschaftsbereich. Diesem Grundsatz trägt zwar auch die Entscheidung RGZ. Bd. 54 S. 414 Rechnung, indem dort, ebenso wie in RGZ. Bd. 45 S. 145, vom Grundsatz der Universalität der Marke eine Ausnahme gemacht wird. Diese soll für den Fall gelten, daß derjenige, der ein deutsches Zeichenrecht im Ausland stört, nach dortigem Recht selbst zur ausschließlichen Benutzung des Zeichens berechtigt ist. Denn dann stünden sich — so wird ausgeführt — die Rechtsordnungen zweier selbständiger Länder gegenüber und es könne daher von einem widerrechtlichen Eingriff in ein deutsches Zeichenrecht nicht gesprochen werden, weil ja der angebliche Störer im Ausland nur von einer ihm dort zustehenden Befugnis Gebrauch gemacht habe. Allein dem Satz, daß das deutsche Zeichenrecht über die Grenzen Deutschlands hinausreiche, kommt überhaupt keine Geltung zu, also auch dann nicht, wenn der Störer im Ausland ein Inländer ist und wenn er sich nicht auf ein Individualrecht berufen kann, das ihm im Ausland zur Seite steht. Man hat den angeführten Satz, als er nach altem Recht in RGZ. Bd. 18 S. 28 aufgestellt und begründet wurde, im wesentlichen auf die von Rohler (Recht des Markenschutzes S. 446) damals vertretene Theorie des Persönlichkeitsrechts gestützt, die dieser später selbst aufgegeben hat; die Frage, ob der Satz auch auf Ausländer anwendbar sei, blieb dabei dahingestellt. Es kann jedoch für das Warenzeichen nichts anderes gelten, als was in RGZ. Bd. 30 S. 52 für das Patentrecht ausgesprochen worden ist. Auch das deutsche Zeichenrecht wird von dem Grundsatz der Nationalität der Marke beherrscht, und auf dem Wege zur Weltmarke sind die internationalen Verträge, wie die Pariser Union und das Madrider Abkommen, vorerst nur ein Schritt. Weiden liegt noch der Gedanke an die räumliche Begrenzung des Markenschutzes zugrunde. Insbesondere geht auch

das Madrider Abkommen, dem das Deutsche Reich beigetreten ist, gerade davon aus, daß zum Schutz des Zeichens in den andern Vertragsländern die Hinterlegung im Ursprungsland nicht genüge, vielmehr eine weitere Hinterlegung in Bern hinzukommen müsse, auf Grund deren erst das Zeichen seine Wirkung in allen Vertragsländern entfalte. Damit ist es nicht verträglich und es könnte auch als Übergriff in die Rechtssphäre anderer souveräner Vertragsstaatenedeutet werden, wenn ein Staat für Rechte, die er — wie das Zeichenrecht — für sein Gebiet geschaffen hat, Geltung in der ganzen Welt beanspruchen wollte, und wäre es auch nur für den Fall des Vorliegens eines inländischen Gerichtsstandes. Schon hieraus ergibt sich, daß auch die im Ausland geschützte Marke räumlich begrenzt ist und daher nicht in den deutschen Herrschaftsbereich herüberwirken kann, wie denn auch schon früher der vom Reichsgericht vertretene Universalitätsgrundsatz nicht zur Anerkennung eines Schutzes der Auslandsmarke als solcher geführt hat und nach Lage der deutschen Gesetzgebung (§ 23 WZG.) auch nicht führen konnte.

Ob die von einem Deutschen im Ausland begangene Verletzung eines dort kraft internationaler Registrierung wirksamen Zeichenrechts vor deutschen Gerichten unter Zugrundelegung ausländischen Rechts verfolgt werden könnte, braucht nicht untersucht zu werden. Die Unerheblichkeit dieser Frage beruht jedoch nicht auf der gegenüber der Beklagten ausgesprochenen Schutzentziehung. Denn der Beklagten ist hierdurch nur der Schutz eines in Deutschland wirksamen Zeichenrechts entzogen. Das berührt aber die Frage nicht, wie sich der Schutz kraft der internationalen Registrierung in anderen Verbandsländern verhält und ob er gegen einen Deutschen, der dort die international registrierte Marke verletzt, nicht wirksam sein und vor deutschen Gerichten verfolgt werden könnte. Indessen hat die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts keine Tätigkeit im Ausland entfaltet; sie hat vielmehr, indem sie ihre Waren in Deutschland mit ihrem Bildzeichen versah und sie dort — wenn auch durch Lieferung an deutsche Ausfuhr-Firmen — in Verkehr brachte, nur von ihrem Rechte aus § 12 WZG. Gebrauch gemacht. Grundsätzlich kann sie an dieser Inlandsstätigkeit auch dann nicht gehindert werden, wenn die nach deutschem Recht erlaubte Inverkehrsetzung sich in der Folge als Beihilfehandlung zu einer von dritten Personen im Ausland

begangenen Verletzung einer ausländischen Marke herausstellt. Denn diese Beihilfe würde erst damit widerrechtlich, daß die ausländische Zeichenberechtigung durch den Gehilfen im Herrschaftsbereich des schützenden ausländischen Staates gestört würde, also erst dann, wenn die tätige Beihilfe den fremden Herrschaftsbereich berührt hätte, was hier nicht der Fall ist. Genießt aber die ausländische Marke in Deutschland selbst keinen Schutz, weder durch Eintragung noch durch internationale Registrierung, so kann sie als nicht schussfähig auch nicht durch eine Inlandstätigkeit verletzt werden. Unerheblich ist hierbei, ob diese Tätigkeit vielleicht dazu beigetragen hat, daß dritte Personen eine Auslandsmarke im Ausland verletzen konnten.

Der Widerklage kann auch nicht mit der Erwägung zum Erfolg verholfen werden, daß es gegen die Grundsätze eines lauterer Geschäftsgebarens verstoße (§ 1 UnlWG.), wenn die Klägerin der Beklagten durch Lieferung an Ausfuhr-Firmen in Deutschland Konkurrenz mache. Es ist zwar richtig, daß die Beklagte als Angehörige eines der im Pariser Unionsvertrag zusammengeschlossenen Länder ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit und den Ort ihrer gewerblichen Niederlassung den Schutz des deutschen Wettbewerbsgesetzes genießt (Art. 2, 10b des Pariser Unionsvertrags, RGBl. 1913 S. 209; Art. 286 Versailler Vertr.). Allein es ist nach deutschem Recht keine unlautere oder mißbräuchliche Ausnutzung des Zeichenrechts der Klägerin, wenn diese innerhalb Deutschlands mit ihrem Bildzeichen versehene Waren an Personen liefert, die diese Waren nach dem Ausland ausführen wollen. Dem deutschen Verkäufer, der von den ihm durch § 12 WG. verliehenen Rechten Gebrauch macht, kann nicht schlechthin angesonnen werden, zu vermeiden, daß durch eine ihm erlaubte Inlandsbetätigung die Verletzung eines fremden Zeichenrechts in irgendeinem fremden Lande ermöglicht oder dem Inhaber dieses Rechts Konkurrenz gemacht werde. Denn zu den Pflichten, die dem deutschen Kaufmann nach den Grundsätzen eines redlichen Geschäftsgebarens obliegen, gehört es jedenfalls nicht ohne weiteres, daß er vor oder beim Verkauf der Ware feststellt, an wen und wohin die belieferten Firmen die Ware ausführen werden und ob die Ausfuhr in ein Land stattfinden soll, in dem eine andere Person für ein gleiches Bildzeichen den Schutz des Madrider Abkommens genießt. Das

wäre praktisch nicht einmal durchführbar und würde im Ergebnis die Klägerin in ihrer freien gewerblichen Betätigung in Deutschland und im Gebrauch ihres Zeichens in unzulässiger Weise beschränken. Eine andere Frage ist freilich, ob die Beklagte sich nicht dann auf § 1 UnlWG. stützen könnte, wenn die Klägerin es geflissentlich unternommen hätte, die Ausfuhr gerade nach solchen Ländern zu betreiben oder zu unterstützen, in denen das Bildzeichen der Beklagten international registriert ist, um dieser dort mit ihrem verwechslungsfähigen eigenen Bildzeichen Konkurrenz zu machen. Ein solcher Sachverhalt ist aber nicht festgestellt.