

**73. Zur Frage des Verhältnisses zwischen dem eingetragenen  
Warenzeichen und der Vorbenutzung des Zeichens.**

WZG. §§ 12, 15. UrWZG. § 1.

II. Zivilsenat. Ur. v. 30. April 1928 i. S. W. (Kl.) w. F. (Bekl.).

II 542/27.

I. Landgericht Hamburg, Kammer für Handelsfachen.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Beide Parteien bringen Rauchtabak in den Verkehr. Der Klägerin wurde für diese Ware auf Anmeldung vom 4. März 1922

das Wortzeichen „Sonnengold“ am 3. November 1922 in die Zeichenrolle eingetragen. Da die Beklagte dasselbe Wort zur Benennung einer ihrer Tabaksorten benutzte, erhob die Klägerin im August 1925 Unterlassungsklage. Die Beklagte wandte ein, daß sie das streitige Wort seit Jahrzehnten zur Bezeichnung eines von ihr in großen Mengen vertriebenen goldgelben Shag-Tabaks verwende, daß das Wort im Verkehr als Kennzeichen der Herkunft aus ihrer Fabrik gelte und daß dies der Klägerin bekannt gewesen sei, als sie das Zeichen sich habe eintragen lassen. Beide Vorinstanzen gaben der Klage statt und wiesen die auf die Vorbenutzung gestützte Widerklage der Beklagten ab. Nach erfolgreicher Revision der Beklagten änderte das Oberlandesgericht das landgerichtliche Urteil dahin ab, daß die Klage abgewiesen und die Klägerin verurteilt wurde, 1. das streitige Zeichen zur Löschung zu bringen, 2. unter Verzicht auf die Sperrfrist des § 4 Abs. 2 WZG. darenin zu willigen, daß das Zeichen für die Beklagte eingetragen werde, 3. es zu unterlassen, Tabakwaren unter der Bezeichnung Sonnengold anzupreisen und in den Verkehr zu bringen, 4. der Beklagten Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über den Vertrieb von Tabakwaren unter der Bezeichnung Sonnengold seit dem 15. März 1927, 5. der Beklagten den sich aus der Rechnungslegung ergebenden Schaden zu ersetzen.

Die Revision der Klägerin hatte nur bei dem mit der Widerklage geltend gemachten Schadenserlassanspruch Erfolg.

#### Gründe:

Das frühere Berufungsurteil wurde aufgehoben, weil das Oberlandesgericht bei Prüfung der Frage, ob das Wort Sonnengold bereits vor der im Jahre 1922 erfolgten Anmeldung und Eintragung des beanspruchten Wortzeichens der Klägerin als Name einer Tabaksorte der Beklagten Anerkennung im Verkehr gefunden hatte, wegen der Personentrennung, deren Kenntnis hierbei in Betracht kam, zum Nachteil der Beklagten und damaligen Revisionsklägerin von einer unrichtigen Auffassung ausgegangen war. In dem jetzt angefochtenen Urteil stellt das Berufungsgericht nach weiterer Beweisaufnahme fest, daß die Beklagte das Wort Sonnengold mindestens seit 1891 für eine in erheblichen Mengen vertriebene Tabaksorte benutzt hat und daß, als die Klägerin im März 1922 ihr Zeichen anmeldete, sowohl in Fabrikanten- und Händlerkreisen als auch in

den Kreisen der Verbraucher unter Sonnengold-Tabak ein Tabak aus der Fabrik der Beklagten verstanden worden ist. Das Gericht sieht aber nicht als erwiesen an, daß die Klägerin hiervon, wie die Beklagte behauptet hat, schon im März 1922 Kenntnis erhalten hatte; diese Kenntnis könne bei dem ausdrücklichen Bestreiten der Klägerin nicht festgestellt werden, obwohl die Befundung des Sachverständigen (richtig: Zeugen) von E. ergebe, daß in Kreisen der Fabrikanten, die mit der Beklagten im Wettbewerb standen, die Verwendung der Bezeichnung Sonnengold durch die Beklagte bekannt gewesen sei. Dagegen habe die Klägerin aus dem im ersten Revisionsverfahren ergangenen Urteil des Reichsgerichts, das ihr spätestens Mitte März 1927 vorgelegen habe, ersehen können, daß die erwähnte Benennung in den beteiligten Kreisen als Kennzeichen des Betriebs der Beklagten verstanden werde. Möge sie daher auch bei Erwerb des Zeichens gutgläubig gewesen sein, so habe sie doch seit Mitte März 1927 trotz Kenntnis des wohlertvorbenen Besitzstandes der Beklagten das Zeichen weiter benutzt und deshalb vorsätzlich oder doch zum mindestens grob fahrlässig die Rechte der Beklagten verletzt. Daraus entnimmt das Berufungsgericht, daß in dem Verhalten der Klägerin seit Mitte März 1927 ein Verstoß gegen § 1 UrhWG. liege, der die Hinfälligkeit des mit der Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruchs ergebe und von jenem Zeitpunkt an die Ansprüche der Widerklage rechtfertige. Damals sei der Klägerin bekannt geworden, daß die Beklagte durch eine Arbeit, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und ihr Mühe und Kosten verursacht habe, die Bezeichnung Sonnengold als Kennzeichen ihres Betriebs eingeführt gehabt habe. Daß sie diese Tatsache außer acht gelassen und das Arbeitsergebnis der Beklagten für ihre Zwecke ausgenutzt habe, verstoße gegen die guten Sitten.

Die Revision greift die Ansicht des Berufungsgerichts, daß auch die erst nachträglich erlangte Kenntnis der Klägerin von dem älteren Besitzstand der Beklagten zur Anwendung des § 1 UrhWG. ausreiche, als grundsätzlich rechtsirrig an, weil das Warenzeichen-gesetz ein Vorbenutzungsrecht nicht kenne und die Benutzung des von der Klägerin gutgläubig erworbenen gesetzlichen Schutzes nicht gegen die guten Sitten verstoße, auch wenn die Beklagte dadurch Schaden erleiden sollte. Dieser Auffassung der Revision konnte nicht beigetreten werden.

Das Reichsgericht hat bereits in der Sache II 340/26 (Urteil vom 15. Februar 1927, in *Markensch. und Wettbew.* 1927 S. 287) mit Bezug auf eine Warenbezeichnung, welche Verkehrsgeltung erlangt hatte, ausgesprochen, daß ein durch die Entwicklung des Verkehrs geschaffener tatsächlicher Zustand Anspruch auf Schutz auch vor dem formalen Zeichenrecht habe und das Löschungsverlangen begründen könne, wenn das Zeichen entweder erst später auf unlautere Weise, nämlich in Kenntnis der Verkehrsgeltung der von dem anderen benutzten Bezeichnung erworben sei oder wenn nach Eintritt dieser Kenntnis das gutgläubig erworbene Zeichen einfach weiter benutzt werde. Ähnlich wurde in der Sache II 174/26 durch Urteil vom 14. Dezember 1926 (*JW.* 1927 S. 774 Nr. 9, *Markensch. und Wettbew.* 1927 S. 255) einer Unterlassungsflagge stattgegeben, die darauf gestützt war, daß der Beklagte ein früher eingetragenes verwechslungsfähiges Warenzeichen erst in Gebrauch genommen habe, nachdem die nicht eingetragene Warenbezeichnung des Klägers Anerkennung im Verkehr gefunden hatte. Dabei wurde hervorgehoben, daß es nicht darauf ankomme, ob es der Beklagte bei Ingebrauchnahme des Zeichens auf Verwechslungen mit der Ware des Klägers abgesehen habe und ob er darauf ausgegangen sei oder auch nur in dem Bewußtsein gehandelt habe, dem Kläger Abbruch zu tun und seine Arbeitsergebnisse für sich auszunutzen. In beiden Fällen nahm der Senat an, daß sich die Ausnutzung des durch die Eintragung erlangten Schutzes als ein unter § 1 *UrnWG.* fallender Mißbrauch des formalen Zeichenrechts darstellen würde. Diese Beurteilung beruht auf dem in der neueren Rechtsprechung immer mehr zur Anerkennung gelangten allgemeinen Gedanken, daß das Warenzeichenrecht nur ein Bestandteil des Wettbewerbsrechts ist und deshalb nicht dazu dienen darf, einen Konkurrenten aus der Stellung zu verdrängen, die er sich im Verkehr geschaffen hat. Zur bewußten Herbeiführung dieses Erfolgs wird aber das Zeichen nicht nur dann verwendet, wenn der Inhaber, der es dem Konkurrenten gegenüber geltend macht, dessen älteren Besitzstand nachweisbar schon bei der Anmeldung gekannt hat, sondern ebenso auch dann, wenn er erst nachträglich diese Kenntnis erhält. Daß im ersten der beiden Fälle, in dem das Reichsgericht beim Widerstreit zwischen Warenzeichen und älterem Ausstattungsbesitz (§ 15 *WZG.*) die Anwendbarkeit des § 1 *UrnWG.* schon in früheren Entscheidungen anerkannt hat,

dem älteren Besitzstande der Vorrang gebührt, zieht auch die Revision nicht in Abrede. Was sie vorbringt, um die Unanwendbarkeit dieser Vorschrift im zweiten Falle zu rechtfertigen, der nach der tatsächlichen Würdigung des Berufungsgerichts hier gegeben ist, kann nicht als durchgreifend angesehen werden. Daß es eine Erhöhung der Rechtsicherheit bedeuten würde, wenn der Vorbenutzer die Eintragung des Zeichens gegen sich gelten lassen müßte, mag zugegeben werden. Dieser Gesichtspunkt kann aber gegenüber der gebotenen Rücksichtnahme auf die Lauterkeit des Wettbewerbs nicht ausschlaggebend sein, zumal da er auch dann zutrifft, wenn das Zeichen mit der Behauptung angegriffen wird, daß die Kenntnis des Inhabers von der Vorbenutzung schon bei der Anmeldung vorhanden gewesen sei. Aus dem gleichen Grund ist die Erwägung zurückzuweisen, daß der Vorbenutzer, der es versäumt habe, sich durch Eintragung in die Zeichenrolle zu sichern, selbst die Schuld daran trage, wenn ein anderer ihm zuborkomme. Sodann ist es nicht angängig, ohne weiteres Grundsätze des Patentrechts auf das Warenzeichenrecht zu übertragen und daraus die Sinfälligkeit der Ansprüche der Beklagten abzuleiten. Die formalen Vorschriften des Patentgesetzes erklären sich daraus, daß es sich auf diesem Gebiet um technische Fragen handelt, deren Beurteilung Schwierigkeiten zu bieten pflegt. Endlich versagt auch die Berufung auf die zur Neuregelung des Warenzeichenrechts ausgearbeiteten Gesetzentwürfe von 1913 und 1928. Beide Entwürfe stehen allerdings, wie in der Begründung hervorgehoben ist, auf dem Standpunkt, daß das eingetragene Warenzeichen dem älteren, im Verkehr zur Anerkennung gelangten Ausstattungsbesitz vorgehe, und in der Begründung des zweiten Entwurfs ist nur davon die Rede, daß nach der Entwicklung der Rechtsprechung dem eingetragenen Zeichen dieser Vorrang nicht gebühre, wenn sich die Erwirkung der Eintragung als eine Handlung unlauteren Wettbewerbs oder als ein gegen die guten Sitten verstoßendes Verhalten darstelle. Allein solche bloßen Ansätze zu gesetzlicher Regelung können den Richter nicht hindern, das geltende Recht so anzuwenden und fortzubilden, wie es die als schutzwürdig erkannten Interessen des redlichen Verkehrs erfordern.

Die Revision meint ferner, das Berufungsgericht habe mit ungenügender Begründung angenommen, daß die von der Beklagten als Ausstattung im Sinne des § 15 WZG. benutzte streitige

Benennung in beteiligten Verkehrskreisen Kennzeichnungskraft für die Ware der Beklagten erlangt habe. Dabei wendet sie sich aber nur gegen die auf die Beweisaufnahme gestützte tatsächliche Würdigung des Vorderrichters, die in dieser Instanz nicht nachzuprüfen ist. Daß das Berufungsgericht etwa den Begriff der beteiligten Verkehrskreise unrichtig aufgefaßt hätte, ist nicht ersichtlich. Ebenso unbegründet sind die Bedenken, die von der Revision nach der Richtung erhoben werden, daß über den beiderseitigen Kundenkreis der Parteien und damit über die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs der Beklagten nichts festgestellt sei. Das Berufungsgericht hatte keinen Anlaß, sich über diesen Punkt zu äußern, da der ganze Rechtsstreit ergibt, daß die Parteien sich als Konkurrenten ansehen und der Zeuge von C., dem das Berufungsgericht folgt, bekundet hat, daß beide Parteien alte und eingeführte Firmen der Rauchtabakbranche sind, die ihr Absatzgebiet im ganzen Deutschen Reiche haben.

Zu beanstanden ist jedoch die Feststellung, die das Berufungsgericht über den Beginn der Bösgläubigkeit der Klägerin getroffen hat. Wie das frühere reichsgerichtliche Urteil geeignet gewesen sein soll, die Klägerin über den Besitzstand der Beklagten aufzuklären, wird vom Berufungsgericht nicht dargelegt und ist auch nicht einzusehen. Jenes Urteil mißbilligte nur die damalige Auffassung des Berufungsgerichts von den Anforderungen, die an die Kennzeichnungskraft eines Warennamens zu stellen sind. Über die Frage, ob der streitige Name die von der Beklagten behauptete Kennzeichnungskraft erlangt habe, spricht sich das Urteil nicht aus und konnte sich auch nicht aussprechen, da hierzu noch tatsächliche Feststellungen nötig waren, die der Vorderrichter zu treffen hatte und erst jetzt, nach Zurückverweisung der Sache, auf Grund weiterer Beweisaufnahme getroffen hat. Die Annahme, daß das reichsgerichtliche Urteil die Bösgläubigkeit der Klägerin begründet habe, ist daher nicht haltbar. Das Berufungsgericht hätte vielmehr vom Standpunkt seiner sonstigen tatsächlichen Beurteilung aus nur annehmen dürfen, daß die Klägerin in Zukunft bei der Ausnutzung ihres Zeichenrechts bösgläubig wäre. Das rechtfertigte zwar unter dem Gesichtspunkte des § 1 UrhWG. die Abweisung der Klage und die unter Nr. 1, 2 und 3 des Urteils zuerkannten Ansprüche der Widerklage. Dagegen blieb kein Raum für den Schadensersatzanspruch der Beklagten und für die Ansprüche auf Auskunfterteilung

---

und Rechnungslegung, die so erhoben sind, als wenn die Klägerin von Anfang an bösgläubig gewesen wäre, und die vom Berufungsgericht für die Zeit seit dem 15. März 1927 zugelassen worden sind. Diese Ansprüche waren deshalb völlig abzuweisen, im übrigen war dagegen der Revision ein Erfolg zu versagen.