

49. 1. Kann die zwangsweise Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nur auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, oder auch aus sonstigen privatrechtlichen Gründen, insbesondere dann ausgesprochen werden, wenn der Gebrauch des Warenzeichens gegen § 8 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 verstößt?

2. Liegt in der Beibehaltung eines eine Firmenbezeichnung enthaltenden Warenzeichens zugleich eine Benutzung der Firma selbst im Sinne des § 8 a. a. O.?

3. Ist die Unterlassungsklage gemäß § 8 a. a. O. auch dann zulässig, wenn nur die Fortsetzung einer mißbräuchlichen Art der Benutzung eines Namens *re in der Zukunft zu erwarten* ist?

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894
§§ 8, 9, 12.

Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 § 8.

II. Zivilsenat. Urf. v. 11. Juni 1901 i. S. F. A. S. (Rl.) w. P. S.
(Bekl.). Rep. II. 103/01.

I. Landgericht Elberfeld.

II. Oberlandesgericht Köln.

Für die schon länger bestehende klagende Firma F. A. S. . . . in Solingen war ein aus zwei aneinander gefügten Zwillingen bestehendes Warenzeichen geschützt und am 11. Juni 1895 in die Zeichenrolle des Patentamtes für Solinger Stahlwaren und sonstige Eisenwaren eingetragen.

Der Beklagte Paul Abraham S. . . ., der früher Kommanditist der Klägerin war, eröffnete später ein selbständiges Geschäft zu Solingen und meldete als seine Firma „P. A. S. . . .“ zur Eintragung in das Handelsregister an, erlangte hierfür aber nicht eine Eintragung. Dagegen wurde für ihn ein Warenzeichen, bestehend aus den Worten „P. A. S. . . . Solingen“ mit den quer davor gestellten Buchstaben

P. H., am 20. April 1898 für Eisen-, Stahl- und Metallwaren in die Zeichenrolle des Patentamtes eingetragen. Im Mai 1898 ließ sodann der Beklagte als seine Firma „Paul U. S. . .“ in das Handelsregister eintragen.

Mittels der Klage beantragte die klägerische Firma unter anderem: dem Beklagten zu untersagen:

1. die Firmenbezeichnung „P. U. S. . . Solingen“ in irgend einer Weise zu führen oder zu gebrauchen,
2. daß für ihn eingetragene Warenzeichen „P. U. S. . . Solingen“ mit den quer davor gestellten Buchstaben P. H. im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, insbesondere Waren der angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit diesem Warenzeichen zu versehen, die so gezeichneten Waren in den Verkehr zu bringen, sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dgl. das Zeichen anzubringen,

ferner:

den Beklagten zu verurteilen, binnen zu bestimmender Frist die Löschung des erwähnten Warenzeichens bei dem Patentamte zu beantragen, bezw. herbeizuführen.

Diese Klage war im wesentlichen auf folgende Behauptungen gestützt: die von dem Beklagten angenommene Firma „P. U. S. . .“ sei nach Art. 20 H.G.B. a. F. ungesetzlich, und ihr Gebrauch, insbesondere auch als Bestandteil eines Warenzeichens, ein unbefugter. Dieselbe sei von dem Beklagten mit Berechnung nur deshalb gewählt, um Verwechslungen mit der Firma der Klägerin herbeizuführen, und bei dem geringen Unterschiede dieser beiden Firmen auch hierzu geeignet. Die Klägerin könne daher auch auf Grund des § 8 des Wettbewerbsgesetzes verlangen, daß dem Beklagten der Gebrauch dieser Firma untersagt werde. Ferner verstoße das Warenzeichen des Beklagten gegen § 9 Ziff. 3 und § 20 des Warenbezeichnungsgesetzes, indem es den tatsächlichen Verhältnissen insofern nicht entspreche, als die Firma des Beklagten nicht „P. U. S. . . Solingen“, sondern „Paul U. S. . . Solingen“ sei, und als es die Gefahr einer Täuschung begründe, und indem die Gefahr einer Verwechslung desselben mit dem Warenzeichen der Klägerin nahe liege.

Der erste Richter entsprach der Klage teilweise; der zweite Richter

wies dieselbe vollständig ab. Auf die Revision der Klägerin ist das Berufungsurteil teilweise aufgehoben, und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an die zweite Instanz zurückverwiesen worden, aus folgenden

Gründen:

... „Die Revision macht... geltend, daß der Anspruch auf Löschung des Warenzeichens selbst dann begründet sei, wenn keiner der Fälle des § 9 des Gesetzes vom 12. Mai 1894 vorliege; denn wenn die Worte des Zeichens „B. U. S. . .“, also ein wesentlicher Bestandteil desselben, gegen das Handelsgesetzbuch oder das Wettbewerbsgesetz verstießen, so sei damit die ganze Marke an sich rechtswidrig und unterliege nach den vom Reichsgericht in Bd. 38 S. 128 flg. der Entsch. dess. in Civils. entwickelten Grundsätzen der Vernichtung. In dem angezogenen Urteile vom 16. Januar 1897 hat der I. Civilsenat des Reichsgerichtes namentlich folgendes ausgeführt: die Fälle, in denen eine Löschung des eingetragenen Warenzeichens von einem Dritten begehrt werden könne, seien in dem Gesetze vom 12. Mai 1894 nicht erschöpfend aufgeführt. Mit § 9 dieses Gesetzes, der die Fälle bezeichne, in denen ein Dritter die Löschung eines Warenzeichens beantragen könne, sei nicht zum Ausdruck gebracht, daß sich das Gesetz von anderen gesetzlichen Bestimmungen, die vor demselben lägen, von der gesamten Rechtsordnung isoliere. Die Marke dürfe nicht rechtswidrig sein, nicht in das Recht eines Dritten eingreifen; jede gegen das Recht eines Dritten verstoßende Marke entbehre des rechtlichen Schutzes. Dies gelte auch gegenüber den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Mai 1894, u. s. w. In Übereinstimmung hiermit hat der erkennende Senat in seinem Urteil vom 6. Februar 1900 in Sachen F. C. D. w. D. & Co., Rep. II. 337/99, ausgeführt: das Warenbezeichnungsgesetz sehe in seinen §§ 8 und 9 nur die zeichenrechtlichen Lösungsgründe vor, schließe daher, als Specialgesetz für das Zeichenrecht, nicht aus, daß auch aus sonstigen privatrechtlichen Gründen gegenüber dem eingetragenen Zeicheninhaber die Löschung des Zeichens verlangt werden könne. Mit dieser Rechtsansicht, von welcher abzugehen kein Grund vorliegt, steht aber das angefochtene Urteil im Widerspruch. Dasselbe hat nämlich ermogen, daß die Anwendung des § 9 Ziff. 3 des Warenbezeichnungsgesetzes im gegebenen Falle nicht begründet sei, und daß auch § 8 des Gesetzes zur Bekämpfung des

unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 für die gegenwärtige Klage, soweit der Gebrauch des Namens „B. A. S. . .“ in dem eingetragenen Warenzeichen in Frage komme, deshalb keine Anwendung finden könne, weil, auch wenn dem Beklagten auf Grund dieses Gesetzes die Führung des Namens „B. A. S. . . Solingen“ untersagt werden könnte, dennoch hiermit die Verurteilung desselben zur Löschung des Warenzeichens nicht verbunden werden könne, „da die zwangsweise Löschung nur auf Grund des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen erfolgen könne, es aber an einem in diesem Gesetze vorgesehenen Lösungsgrunde fehle“, u. s. w. Diese der Abweisung des Lösungsantrages zu Grunde liegende Rechtsansicht ist nach den obigen Erörterungen rechtsirrtümlich. Im Gegensatz zu derselben ist vielmehr davon auszugehen, daß die zwangsweise Löschung des Warenzeichens des Beklagten von den Gerichten auch aus solchen Gründen angeordnet werden kann, welche im Warenbezeichnungsgesetz nicht besonders vorgesehen sind. Als solche Lösungsgründe aber sind im gegebenen Falle die in der Aufnahme der Bezeichnung „B. A. S. . .“ in das Warenzeichen des Beklagten liegende Verletzung des Firmenrechtes der Klägerin (Art. 27, jetzt § 37 Abs. 2 S. G. B.) und der darin liegende Verstoß gegen § 8 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 geltend gemacht worden. Es kann nun dahingestellt bleiben, ob das Berufungsgericht den Antrag auf Löschung des Warenzeichens, soweit er auf Verletzung des Firmenrechtes gestützt ist, mit Recht für unbegründet erklärt hat, da die Ansicht desselben, daß auch § 8 des letzteren Gesetzes hier nicht anwendbar sei, jedenfalls als nicht zutreffend anzusehen ist und zur Aufhebung des auf diesen Lösungsantrag bezüglichen Teiles der angefochtenen Entscheidung führen muß. Das Berufungsgericht hält nämlich den § 8 a. a. D. deshalb für nicht anwendbar, weil die beantragte Löschung wegen Vorliegens eines der im Gesetze vom 12. Mai 1894 nicht vorgesehenen Lösungsgründe unter keinen Umständen ausgesprochen werden könne, da Beklagter als Inhaber dieses eingetragenen Zeichens auf Grund des § 12 des letzteren Gesetzes zum ausschließlichen Gebrauch desselben im geschäftlichen Verkehr berechtigt sei, und ihm daher eine in dem Gebrauch des Warenzeichens liegende Benützung seines Namens oder seiner Firma selbst dann nicht untersagt werden könne, wenn dieselbe gegen § 8 des Gesetzes vom 27. Mai

1896 verstoße, indem hierdurch § 12 des Warenzeichnungsgesetzes nicht geändert sei. Es ist zuzugeben, daß, wenn wirklich die zwangsweise Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nur aus den in §§ 8 und 9 des Warenzeichnungsgesetzes vom 12. Mai 1894 vorgesehenen Gründen zulässig wäre, die von dem Berufungsgericht hieraus gezogenen rechtlichen Folgerungen zutreffen würden; denn wer im unanfechtbaren Besitze eines Warenzeichens auf Grund des Gesetzes vom 12. Mai 1894 ist, der kann auch nicht auf Grund eines anderen Gesetzes, insbesondere des § 8 des Gesetzes vom 27. Mai 1896, an der Führung dieses Zeichens in seiner Gesamtheit gehindert werden.

Vgl. Urteil des I. Civilsenates des Reichsgerichtes vom 22. Januar 1898, Jur. Wochenschr. von 1898 S. 173.

Aber der rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichtes, daß nach dem Gesetze vom 12. Mai 1894 die Löschung eines Warenzeichens nur dann beantragt werden könne, wenn einer der in diesem Gesetze besonders hervorgehobenen zeichenrechtlichen Lösungsgründe vorliege, erscheint nach obiger Erörterung als nicht gerechtfertigt. Wenn demgegenüber, wie oben dargelegt, davon auszugehen ist, daß die Löschung eines Warenzeichens auch wegen einer in dem Gesetze vom 12. Mai 1894 nicht besonders vorgesehenen Rechtswidrigkeit beantragt werden kann, so erscheint hiermit der hauptsächlichste Grund des Berufungsgerichtes, aus welchem es die Nichtanwendbarkeit des § 8 des Gesetzes vom 27. Mai 1896 einem eingetragenen Warenzeichen gegenüber herleitet, nämlich die zu Recht bestehende Eintragung des Warenzeichens und das hierauf beruhende ausschließliche zeichenrechtliche Gebrauchsrecht des Zeicheninhabers, als ausgeräumt; denn wenn beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 a. a. O. der Anspruch des Verletzten auf Unterlassung der mißbräuchlichen Art der Benutzung des Namens oder der Firma in einem in seiner Gesamtheit gegen diese Bestimmung verstößenden eingetragenen Warenzeichen begründet ist, so ist damit nach obiger Ausführung auch ein Anspruch des Verletzten auf Löschung eines solchen rechtswidrigen Zeichens gegeben, da dann feststeht, daß demselben der Schutz der Bestimmungen des Warenzeichnungsgesetzes nicht gebührt, und zu Gunsten dessen daher aus diesem Gesetze kein Grund gegen die Anwendung anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen hergeleitet werden kann.

Wenn hiernach aus den Bestimmungen des Warenzeichnungs-gesetzes ein durchschlagender Grund gegen die Anwendung des § 8 des Wettbewerbggesetzes auf die behauptete in dem Gebrauch des fraglichen Warenzeichens liegende mißbräuchliche Benutzung des Namens oder der Firma des Beklagten nicht entnommen werden kann, so ist andererseits ein solcher Grund auch nicht aus den Bestimmungen, dem Zweck oder der Entstehungsgeschichte des Wettbewerbggesetzes, insbesondere des § 8 desselben, abzuleiten. Zunächst ist nämlich hervorzuheben, daß § 8 a. a. D. eine so allgemein gehaltene Fassung hat, daß auch die durch Aufnahme in ein Warenzeichen erfolgende Benutzung eines Namens oder einer Firma u. dgl. unter diese Bestimmung gebracht werden kann, zumal da ein Warenzeichen gerade „im geschäftlichen Verkehr“ verwendet werden, und mit dieser Art der Benutzung des Namens oder der Firma, wenn sie gegen § 8 a. a. D. verstößt, eine erhebliche Beschädigung desjenigen, der durch diese Bestimmung geschützt werden soll, verbunden sein kann. Aber auch aus der Entstehungsgeschichte des Wettbewerbggesetzes, namentlich des § 8 desselben, ergibt sich nicht, daß man die Anwendung desselben auf dem Gebiete der Warenzeichen gänzlich ausschließen wollte. Zunächst ist nämlich in dem Berichte der Reichstagskommission (S. 18) ausdrücklich hervorgehoben, daß § 8 des Gesetzes gewissermaßen eine Ergänzung zu dem Gesetze über den Schutz der Warenzeichen bilde. Wenn auch aus dieser Bemerkung allein noch nicht zu schließen ist, daß man bei Erlassung des Gesetzes vom 27. Mai 1896 gerade Fälle der hier in Rede stehenden Art im Auge gehabt hat, so spricht dieselbe doch gegen die Annahme, daß man die Anwendung der Bestimmung des § 8 auf dem Gebiete der Warenzeichen überhaupt nicht gewollt habe. Die letztere Auffassung ist auch nicht aus den in dem erwähnten Berichte S. 19 und 20 wiedergegebenen Kommissionsverhandlungen zu entnehmen. In dieser Hinsicht ist nämlich zu berücksichtigen, daß hierbei nicht sowohl über die Bedeutung und Tragweite des von der Reichsregierung vorgeschlagenen und im wesentlichen auch zur Annahme gelangten § 8 in der Fassung des Gesetzes, als vielmehr über die Tragweite eines (später verworfenen) Antrages, in § 8 des Entwurfes hinsichtlich der zu schützenden Bezeichnungen die Worte „einer Ware oder einer gewerblichen Leistung“ beizufügen, verhandelt worden ist, und daß im Falle der Annahme dieses Antrages allerdings ein weitgehender Eingriff in das

Rechtsgebiet des Warenzeichenschutzes herbeigeführt worden wäre. Aus den zur Bekämpfung dieses Antrages vorgebrachten Äußerungen ist daher nicht zu folgern, daß man bei Erlassung des Wettbewerbgesezes die Einwirkung desselben auf das Gebiet des Warenzeichenrechtes gänzlich ausschließen wollte. Hierzu würde es einer einschränkenden Bestimmung im Geseze selbst bedurft haben, welche aber nicht erlassen ist. Diese Auffassung erscheint um so unbedenklicher, als auf Grund derselben in der hier in Rede stehenden Anwendung des § 8 des Wettbewerbgesezes auf den Mißbrauch von Namen, Firma u. dgl. in einem Warenzeichen — sofern man, wie oben ausgeführt, annimmt, daß schon das Gesez vom 12. Mai 1894 eine zwangsweise Löschung der Warenzeichen auch aus anderen als zeichenrechtlichen Gründen nicht ausschließen wollte — nicht eine Änderung, sondern lediglich eine der gesamten Tendenz des Wettbewerbgesezes entsprechende Ergänzung des Gesezes vom 12. Mai 1894 zu erblicken ist.

Geht man von dieser Auffassung über den Sinn und die Tragweite des § 8 a. a. O. aus, so fragt es sich weiter, ob der Beklagte dadurch, daß er die Worte „P. A. S. . . Solingen“ in sein eingetragenes Warenzeichen aufgenommen und von diesem letzteren Gebrauch gemacht hat, im geschäftlichen Verkehr einen Namen oder eine Firma in einer Weise benutzt hat, welche darauf berechnet und geeignet war, Verwechslungen mit der Firma der Klägerin, deren sich diese befugterweise bediente, hervorzurufen. Wenn diese Voraussetzungen sämtlich zutreffen — was bis dahin von dem Berufungsgerichte noch nicht geprüft worden ist —, würde das fragliche Warenzeichen als ein rechtswidriges, und der Antrag auf Löschung desselben als begründet anzusehen sein. Hiernach ist das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben. . . .

Was ferner die Abweisung des Klageantrages 2 betrifft, welcher darauf gerichtet ist, dem Beklagten die Verwendung des für ihn eingetragenen Warenzeichens im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, . . . so beruht die vom Berufungsgerichte . . . erlassene Entscheidung im wesentlichen ebenfalls darauf, daß dasselbe eine Löschung dieses Warenzeichens aus nicht zeichenrechtlichen Gründen für unstatthaft und den § 8 des Wettbewerbgesezes im gegebenen Falle für nicht anwendbar erachtet hat. Da aber nach den obigen Erörterungen diese Abweisungsgründe nicht zutreffen, so ist auch die über diese

Klaganträge getroffene Entscheidung als auf Rechtsirrtum beruhend aufzuheben. . . .

Was ferner den Klagantrag 1 betrifft, welcher darauf gerichtet ist, dem Beklagten bei Strafandrohung die Führung und den Gebrauch der Firmenbezeichnung „P. U. S. . . . Solingen“ zu untersagen, so hat das Berufungsgericht die Abweisung desselben damit begründet, daß der Beklagte schon vor Anstellung der Klage seine neue Firma „Paul U. S. . . .“, welche keine Gefahr der Verwechslung mit der klägerischen Firma biete, in das Handelsregister habe eintragen lassen, und daß auch nicht bewiesen sei, daß er auch noch später die Firma „P. U. S. . . .“ geführt habe, daß somit die Voraussetzung des Art. 27 H.G.B., daß der Beklagte zur Zeit der Erhebung der Klage die streitige Firma geführt habe, nicht vorliege. Die Revision hat hiergegen den Angriff erhoben, daß das Berufungsgericht verkannt habe, daß schon darin, daß der Beklagte noch gegenwärtig die Eintragung des die fragliche Firmenbezeichnung enthaltenden Warenzeichens aufrecht erhalte und das letztere zur Bezeichnung seiner Waren benutze, ein Gebrauch dieser Firma liege, und daß das Berufungsgericht ferner diesen Klaganspruch auf Grund des in den Vorinstanzen zu seiner Rechtfertigung ebenfalls angezogenen § 8 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes überhaupt nicht geprüft habe. Diese Beschwerde erscheint begründet. Zwar mag im Hinblick auf die Rechtsprechung des Reichsgerichtes über die Bezeichnung von Waren mit einer Firma,

vgl. Entsch. des R.G.'s in Zivilf. Bd. 3 S. 164, Bd. 22 S. 58, Bd. 38 S. 80,

dahingestellt bleiben, ob und inwieweit darin, daß der Beklagte die Eintragung des fraglichen Warenzeichens aufrecht erhält und von letzterem zur Bezeichnung seiner Waren Gebrauch macht, eine Verletzung des Firmenrechtes der Klägerin im Sinne des Art. 27 H.G.B. a. F. und des § 37 Abs. 2 H.G.B. n. F. liege, da dieser Klaganspruch in den beiden Vorinstanzen nicht nur auf die letztere Bestimmung, sondern auch auf § 8 des Wettbewerbgesezes gestützt worden ist, das Oberlandesgericht aber den letzteren Rechtsbehelf, auf Grund dessen die Zuspreehung dieses Klagantrages rechtlich nicht ausgeschlossen ist, überhaupt nicht geprüft hat, somit schon wegen dieses Mangels der Begründung der hier in Rede stehende Teil der an-

gefochtenen Entscheidung aufzuheben ist. Jedenfalls ist die vom Berufungsgericht für die Abweisung dieses Klagenanspruches gegebene Begründung, daß der Beklagte die fragliche Firmenbezeichnung zur Zeit der Erhebung der Klage nicht mehr geführt habe, nicht zu billigen. Wie nämlich der erkennende Senat bereits in seinen Urteilen vom 6. März und 29. April 1890,

Entsch. des R. O.'s in Civill. Bd. 25 S. 347 und Bd. 26 S. 352 fig., ausgesprochen hat, ist zwar grundsätzlich für die Beurteilung eines Klagenanspruches der im Augenblicke der Klagerhebung vorliegende Thatbestand maßgebend; jedoch kann eine Klage auch gegen eine künftige unrechte That gerichtet werden, wenn dieselbe als voraussehbare Folge eines bereits vorhandenen Zustandes erscheint, und somit durch die Unterlassung dieser That bezweckende Klage die Fortsetzung des bereits verwirklichten rechtswidrigen Verhaltens des Beklagten verhütet werden soll. Hiernach kommt für die Frage der Zulässigkeit einer solchen Unterlassungsklage auch der Umstand in Betracht, ob die Fortsetzung eines bereits der Vergangenheit angehörenden Thuns des Beklagten auch in Zukunft zu erwarten ist. Dieser Gesichtspunkt muß auch für den in § 8 des Wettbewerbgesezes vorgesehenen Anspruch auf Unterlassung der mißbräuchlichen Art der Benutzung einer Firma *u.* als maßgebend erachtet werden. Ferner kommt für die Frage, ob der Beklagte zur Zeit der Klagerhebung die streitige Firma geführt habe, jedenfalls insoweit, als es sich um die Anwendung des § 8 a. a. D. handelt, der von dem Berufungsgerichte bezüglich des Klagenanspruches 1 überhaupt nicht gewürdigte Umstand in Betracht, daß der Beklagte unbestrittenermaßen noch zur Zeit der Erhebung der Klage das die fragliche Bezeichnung in sich schließende eingetragene Warenzeichen beibehalten hatte; denn nach den vorausgehenden Erörterungen über das Verhältnis des Wettbewerbgesezes zum Warenbezeichnungsgesez ist jedenfalls rechtlich nicht ausgeschlossen, in der Beibehaltung eines eine Firmenbezeichnung enthaltenden Warenzeichens zugleich eine Benutzung der Firma selbst im Sinne des § 8 des ersteren Gesezes, und beim Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der letzteren Bestimmung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen diese zu finden. Der Umstand, daß das Berufungsgericht, ohne diese Gesichtspunkte zu beachten, angenommen hat, daß der Beklagte wegen der inzwischen auf seine Anmeldung hin erfolgten Eintragung einer anderen Firma

in das Handelsregister zur Zeit der Klagerhebung die streitige Firma überhaupt nicht mehr geführt habe, vermag daher nicht die angefochtene Entscheidung, soweit § 8 des Wettbewerbgesezes hierbei in Frage kommt, zu tragen." . . .