

67. Macht sich der Inhaber eines eingetragenen Warenzeichens durch dessen Gebrauch schon dann gegenüber dem Inhaber eines früher eingetragenen Warenzeichens schadensersatzpflichtig, wenn ihm bei der Anmeldung und beim Gebrauche seines Warenzeichens bekannt ist, daß dem früher eingetragenen aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Warenzeichengesetzes ein Anspruch auf Löschung der zweiten Eintragung zusteht, diese Löschung aber noch nicht erfolgt ist?

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894  
§§ 12 und 14.

B.G.B. § 823.

II. Zivilsenat. Urf. v. 13. November 1906 i. S. B. & Co. (Bekl.)  
w. S. W. Company (kl.). Rep. II. 155/06.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Für die Klägerin war seit dem Jahre 1901 das Wort SAMM-WAT als Warenzeichen für Wische, Schuhcreme u. dgl., für die Beklagte seit dem Jahre 1903 das Wort Mann-Satti als Warenzeichen für gleichartige Waren in der Zeichenrolle des Patentamtes eingetragen. Die Klage war auf Löschung des Warenzeichens der Beklagten aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 W.Z.G. und auf Schadensersatz aus § 14 W.Z.G. und § 823 B.G.B. gerichtet, und in letzterer Hinsicht wurde geltend gemacht, daß die Beklagte bei Anmeldung und Benutzung ihres Warenzeichens gewußt habe, daß sie damit das Warenzeichenrecht der Klägerin verletze und der Gefahr der Löschung ihres Warenzeichens ausgesetzt sei. Beide Anträge wurden in den vorderen Instanzen zugesprochen, in der Berufungsinstanz unter Ermäßigung der Höhe des Schadensersatzes. Auf die Revision der Beklagten wurde, unter Aufrechterhaltung der Beurteilung zur Löschung, die Schadensersatzklage abgewiesen.

Aus den Gründen:

... „Was den von der Klägerin erhobenen Schadensersatzanspruch betrifft, so ist der Berufungsrichter davon ausgegangen, daß der Inhaber eines Warenzeichenrechtes sich auf das für ihn in der Zeichenrolle eingetragene Recht gegenüber dem Inhaber eines kollidierenden, früher angemeldeten Zeichenrechts, wenn dieser aus § 14

Abf. 1 des Warenzeichengesetzes Schadenersatz verlange, nicht berufen könne, falls ihm bei seiner späteren Anmeldung das kollidierende Zeichen bekannt, und das Vorhandensein der Kollision bewußt gewesen sei. In diesem Falle sei ihm nach den im Handel und Wandel allgemein herrschenden Rechtsanschauungen von vornherein bekannt gewesen, daß gegenüber dem Inhaber des früher angemeldeten Zeichens ein Rechtsgrund für die Löschung seines später angemeldeten Zeichens vorliege. Wenn er dennoch das für ihn formell eingetragene Zeichen benutze, so mache er wissentlich von einem ihm gegenüber dem Inhaber des älteren Zeichens nicht zustehenden Rechte Gebrauch, verlese dieses Recht und sei nach § 14 Schadenersatzpflichtig. Der Berufungsrichter hat dann ausgeführt, der Inhaber der verklagten Firma habe zur Zeit seiner Zeichenanmeldung das früher für gleichartige Waren angemeldete Warenzeichen der Klägerin gekannt, ihm sei die Kollision zwischen beiden Zeichen sowie ferner bewußt gewesen, daß er gegenüber dem früher angemeldeten Zeichenrechte widerrechtlich handele, er habe daher gegen § 14 geklagt, wenn er gleichwohl seine Waren mit dem zwar formell für ihn eingetragenen, aber mit dem früheren Zeichenrechte der Klägerin kollidierenden Zeichen versehen habe. Dieser Begründung kann nicht beigetreten werden; sie verletzt die §§ 1, 12 und 14 des Warenzeichengesetzes. Nach § 1 kann derjenige, welcher in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waren von den gleichartigen Waren anderer sich eines Warenzeichens bedienen will, dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle des Patentamtes anmelden. Das Patentamt hat nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes darüber zu befinden, ob das Zeichen einzutragen ist. Ist letzteres geschehen, so hat der als Inhaber des Zeichens Eingetragene die ausschließliche Befugnis, das Zeichen nach Maßgabe des § 12 Abf. 1 zu gebrauchen. Die Eintragung erzeugt dieses Recht auf das Zeichen und aus dem Zeichen. Solange sie besteht, gewährt sie das Recht dem Eingetragenen; es erlischt erst mit der erfolgten Löschung des Zeichens, und nicht schon mit dem Vorhandensein eines Rechtsgrundes für die Löschung. Mit der Anmeldung zur Eintragung greift der Anmeldende noch nicht in das Rechtsgut des früher Eingetragenen ein, und die Eintragung selbst erfolgt kraft der Entscheidung der zuständigen Behörde, des Patentamtes, das zu er-messen hat, ob die Eintragung gesetzlich zulässig ist, und nicht eine

Kollision mit einem bereits früher für einen anderen zur Bezeichnung gleichartiger Waren eingetragenen Zeichen besteht. Wer also auf Grund der bestehenden Eintragung sein Zeichen benutzt, übt nur das Recht aus, das ihm das Gesetz gewährt, und handelt nicht widerrechtlich; ob er bei der Anmeldung sich bewußt war oder bei der Benutzung des Zeichens sich bewußt sein mußte, daß Verwechslungen mit einem besser berechtigten Zeichen entstehen können, ist für die Frage der Widerrechtlichkeit der Benutzung des Zeichens nicht entscheidend, da das Patentamt selbständig, eventuell im Widerspruchsverfahren, prüft und geprüft hat, ob eine Kollisionsgefahr mit einem früher eingetragenen Zeichen vorhanden ist. Nach der ganzen Konstruktion des Warenzeichengesetzes ist nicht ausgeschlossen, daß miteinander verwechselbare Zeichen für verschiedene Personen zur Bezeichnung gleichartiger Waren zur Eintragung gelangen und nebeneinander zu Recht bestehen; Abhilfe gewährt hier das Lösungsverfahren. Nun hat allerdings nach § 12 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes, der vom Berufungsrichter zur Begründung seiner Ansicht mitverwertet ist, die Löschung eine gewisse rückwirkende Kraft hinsichtlich der Wirksamkeit des Zeichens für die Zeit, in welcher ein Rechtsgrund für die Löschung bereits früher vorgelegen hat, indem bestimmt ist, daß dann für diese Zeit Rechte aus der Eintragung nicht mehr geltend gemacht werden können. Daraus folgt aber nicht, daß das gelöschte Zeichen auch rückwärts als nicht eingetragen anzusehen wäre, sondern es wird nur dem bisherigen Zeicheninhaber für die Zukunft die Geltendmachung des Zeichenrechts mit rückwirkender Kraft für die Zeit des Vorhandenseins des Lösungsgrundes versagt; dadurch wird aber die zur Zeit des Vorliegens des Lösungsgrundes, jedoch vor der Löschung schon geschehene Ausübung des Zeichenrechts durch die nachfolgende Löschung nicht zu einer widerrechtlichen Benutzung des Zeichens.

Vgl. die Entscheidung des erkennenden Senats Rep. II. 14/99, und Entsch. des R. O.'s in Straßf. Bd. 30 S. 211, Bd. 34 S. 275.

Hiernach hat die Beklagte durch die Benutzung ihres Warenzeichens gemäß § 12 des Warenzeichengesetzes — das Zeichen ist bis jetzt noch nicht gelöscht — nicht widerrechtlich gehandelt, wenn ihr auch die Kollisionsgefahr mit dem besser berechtigten Zeichen der Klägerin bewußt war, als sie das Zeichen zur Anmeldung brachte

und nach der Eintragung benutzte; sie ist also auch nicht aus § 14 des Warenzeichengesetzes schadensersatzpflichtig. Ebensovienig kann mangels widerrechtlicher Rechtsverletzung eine Schadensersatzpflicht aus § 823 B.G.B. hergeleitet werden. Die Frage der Anwendbarkeit des § 826 B.G.B. kommt für die Revision nicht in Betracht, da die Klägerin in den Vorinstanzen nicht behauptet und nichts dafür vorgebracht hat, daß die Beklagte in einer gegen die guten Sitten verstößenden Weise die Eintragung ihres Zeichens erlangt oder dessen Benutzung vorgenommen habe.“ . . .