

72. 1. Bedeutung der Ablehnung der Freizeicheneigenschaft durch das Patentamt für die Gerichte.
2. Wann ist in der Charakterisierung eigener Ware durch einen Zusatz wie „nach“ oder „System“ oder dgl. zu dem geschützten Namen oder sonstigen Wortzeichen eines anderen eine nach § 13 WZG. zulässige Art- oder Beschaffenheitsangabe zu erblicken?  
WZG. §§ 4, 8, 13.

II. Zivilsenat. Urtr. v. 24. März 1925 i. S. A. E. & J. Akt.-Ges. (Bekl.) w. E. (Kl.). II 15/24.

- I. Landgericht I Berlin, Kammer für Handelsfachen.  
II. Kammergericht daselbst.

Für die Klägerin, eine Buchhandlung für Medizin und Naturwissenschaften in Berlin, wurde am 11. September 1911 das Wort „Tallquist“ als Warenzeichen für Haemoglobin-Skalen (Vorrichtungen zur Blutprüfung) unter Nr. 148354 in die Zeichenrolle des Reichspatentamts eingetragen. Am 16. Juni 1921 wurde der Zeichenschutz erneuert. Tallquist ist der Name eines finnischen Arztes in Helsingfors, der ein Verfahren zur Blutprüfung erdacht und veröffentlicht hat. Zur Anwendung dieses Verfahrens hatte sich die Klägerin im Jahre 1904 im Einverständnis mit Professor Tallquist eine von diesem aufgestellte Farbenskala, sogenannte Haemoglobin-Skala, als Gebrauchsmuster eintragen lassen. Bald nach Ablauf dieses Gebrauchsmusterschutzes erfolgte die Anmeldung des obigen Warenzeichens.

Die Beklagte, eine Glasinstrumentenfabrik, stellte ebenfalls Haemoglobin-Skalen her und bot sie unter der Bezeichnung „nach T. W. Tallquist“ in Preisverzeichnissen und sonstigen geschäftlichen Anpreisungen zum Kauf an. Sie verwendete hierbei genau die gleiche Buchform, denselben grünen

Einbanddeckel wie die Klägerin und außerdem denselben Aufdruck „Tallquist's Haemoglobin-Skale“ und „Haemoglobin-Skale T. W. Tallquist“. Die Klägerin erblickte in diesem Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihres Zeichenrechts und erhob Klage auf Unterlassung der Benutzung des Namens „Tallquist“ für Haemoglobin-Skalen. Demgegenüber berief sich die Beklagte auf die angeblich seit spätestens dem Jahre 1907 bestehende Freizeicheneigenschaft des Wortes „Tallquist“, die sie daraus herleitete, daß ihrer Angabe nach sämtliche Firmen, welche Haemoglobin-Skalen herstellten und in den Handel brächten, seit jener Zeit ihre Erzeugnisse nach der veröffentlichten Arbeit des Professors Tallquist hergestellt hätten und der Klägerin daher die Eintragung des Wortzeichens „Tallquist“ hätte verweigert werden müssen. Ein von der Beklagten im August 1922 beim Patentamt gestellter Antrag auf Löschung des klägerischen Warenzeichens (§ 8 WZG.) wurde zurückgewiesen, weil der Beweis, daß das Wort „Tallquist“ oder „T. W. Tallquist“ von anderen Firmen als von der Klägerin gebraucht worden sei oder gebraucht werde, nicht erbracht, diese Art des Gebrauchs als bloße Beschaffenheitsangabe aber auch nicht geeignet sei, die Freizeicheneigenschaft des Personennamens zu begründen.

Beide Vorinstanzen haben antragsgemäß erkannt, das Kammergericht nach dem im Berufungsverfahren erweiterten Antrag der Klägerin dahin, daß der Beklagten verboten wurde, Haemoglobin-Skalen und deren Verpackung oder Umhüllung mit dem Worte „Tallquist“ mit oder ohne Zusatz, insbesondere mit dem Zusatz „nach“ oder „System . . .“ zu versehen, solche Waren in Verkehr zu bringen oder diese Worte auf Ankündigungen oder dgl. anzubringen. Die Revision der Beklagten wurde zurückgewiesen.

#### Gründe:

Die Revision kommt auf den in erster Instanz in den Vordergrund gestellten Einwand der Freizeicheneigenschaft des Wortes „Tallquist“ nicht mehr zurück. Dieser Einwand ist auch verfehlt. Denn die ordentlichen Gerichte sind, wie das Berufungsgericht mit Recht bemerkt, an die Auffassung des Patentamts, daß Freizeicheneigenschaft nicht vorliege und das Zeichen daher eintragbar sei, gebunden. Diese feine Auffassung hat das Patentamt hier durch den auf die Löschanregung der Beklagten aus §§ 4, 8 WZG. er-

lassen den Beschluß vom 8. Januar 1923 bestätigt. Die Berufung auf Freizeicheneigenschaft ist daher im gerichtlichen Verfahren ausgeschlossen (RGZ. Bd. 38 S. 77 und 104; RGSt. Bd. 28 S. 277)

Die Revision macht ferner nicht mehr geltend:

a) daß die Bezeichnung der Beklagten für die von ihr hergestellten und vertriebenen Haemoglobin-Stalen „nach L. W. Tällquist“ oder „nach Tällquist“ als Beschaffenheitsangabe schon vor der für die Klägerin erfolgten Zeicheneintragung „Tällquist“ im Verkehr gebräuchlich gewesen sei, die Eintragung daher nach § 4 WZG. nicht hätte erfolgen dürfen;

b) daß sich das Wortzeichen „Tällquist“ jedenfalls in der späteren Zeit zum Warennamen umgebildet habe.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, diese Umbildung sei in der Zeit bis Ende Januar 1911 mit Rücksicht auf den bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Gebrauchsmusterschutz der Klägerin und für die spätere Zeit mit Rücksicht auf ihren Zeichenschutz rechtlich nicht möglich gewesen, ist in der Begründung allerdings nicht einwandfrei, im Ergebnis ist ihr aber beizutreten. Denn es ist nicht einzusehen, weshalb nicht unabhängig von dem der Klägerin durch den Gebrauchsmusterschutz gewährleisteten ausschließlichen Recht auf Herstellung und Vertrieb der Haemoglobin-Stalen (§ 4 des Gesetzes betr. den Schutz von Gebrauchsmustern vom 1. Juni 1891) die Bezeichnung selbst, nämlich „Haemoglobin-Stalen Tällquist“ oder „nach Tällquist“ oder „System Tällquist“ hätte zur Beschaffenheitsangabe werden können.

Ebenso ist, wie der erkennende Senat bereits mehrfach ausgesprochen hat (RGZ. Bd. 108 S. 8 ffg., ferner Urteile vom 19. Oktober 1923 II 723/22 und vom 2. Dezember 1924 II 218/24), die Umwandlung des eingetragenen Wortzeichens zum Warennamen rechtlich nicht unmöglich. Aber sie kann — vgl. die genannten Urteile — doch nur ganz ausnahmsweise und nur beim Vorliegen ganz besonderer Umstände anerkannt werden. Eine Umbildung zum Warennamen liegt jedenfalls nicht vor, so lange noch ein beteiligter Verkehrskreis, sei es auch nur ein erheblicher Teil der Kunden des Zeicheninhabers, an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb festhält (RGZ. Bd. 108 S. 6). Das ist hier der Fall. Denn nach dem Tatbestand des Berufungsurteils hat die Beklagte in Übereinstimmung mit der Feststellung im Beschluß des Patentamts vom

8. Januar 1923 für die Zeit vor und nach der Zeicheneintragung selbst nicht eine allgemeine Verwendung der Bezeichnung als Warennamen behauptet, und das gleiche gilt auch für die Zeit des Gebrauchsmusterschutzes der Klägerin; die Beklagte hat vielmehr nur von einem solchen Gebrauch „durch sie selbst und einige andere Firmen schon lange vor der (im September 1911) für die Klägerin erfolgten Eintragung des Zeichens“ gesprochen. Im übrigen hat das Berufungsgericht aber auch aus dem während des patentamtlichen Lösungsverfahrens von der Beklagten an die Klägerin gerichteten Schreiben vom 27. März 1922 festgestellt, daß die Beklagte (nach ihrer eigenen dortigen Angabe) die Haemoglobin=Stalen früher aus Finnland (d. h. von Tallquist selbst) und später von der Klägerin und anderen deutschen Firmen (die sie ihrerseits wieder von der Klägerin gekauft hätten) bezogen und erst neuerdings selbst hergestellt habe. Hiernach besteht der Zeichenschutz der Klägerin rechtswirksam fort. Daß die Beklagte die von der Klägerin oder deren Abnehmern bezogenen Stalen unter der Bezeichnung „nach Tallquist“ oder „nach T. W. Tallquist“ anpreisen oder in den Verkehr bringen durfte, unterliegt keinem Zweifel, sie bediente sich aber hierbei nicht einer Beschaffenheitsangabe, sondern des Zeichens der Klägerin mit dem Zusatz „nach“.

Die Revision beschränkt sich auf die Rüge der Verletzung der §§ 13 und 20 WZG.; sie behauptet einerseits, eine andere sachliche Bezeichnung als die von ihr verwendete sei nicht möglich, die Angabe des Namens des Erfinders sei auch bei anderen medizinischen Erzeugnissen üblich und notwendig; andererseits bemängelt sie die Feststellung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen „Tallquist“ und der von ihr gebrauchten Bezeichnung „nach Tallquist“ oder einer ähnlichen Wendung, z. B. „System Tallquist“. Die Rüge ist jedoch nicht begründet. Nach dem Zweck des § 13 WZG. soll, wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Schrifttum (Seligsohn S. 172, Freund-Magnus S. 173) und der Rechtsprechung (RDSt. Bd. 20 S. 353 zu dem analogen § 10 des alten Markenschutzgesetzes von 1874, RGZ. Bd. 49 S. 101, RG. im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1902 S. 280) und mit den Motiven S. 16 (im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1895 S. 36) zutreffend annimmt, durch ein bestehendes Zeichen-

recht der für den allgemeinen Verkehr unentbehrliche Gebrauch von Art-, Herkunfts- oder Beschaffenheitsangaben nicht gehindert werden. Zur Verwendung von Beschaffenheitsangaben ist es nicht erforderlich, daß das betreffende Wort als solche Angabe bereits üblich war, es reicht vielmehr aus, daß es, sobald es auf Waren usw. angebracht oder in bezug auf sie im Geschäftsverkehr gebraucht wird, nach den Regeln der Sprachbildung als Hinweis auf die Beschaffenheit anzusehen ist (ebenso Freund-Magnus S. 177 und die dort erwähnte Entsch. des Reichsgerichts im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1900 S. 277). Das gleiche gilt für die nach § 13 ebenfalls gestattete Angabe der Art der eigenen Ware. Erfolgt diese Charakterisierung der eigenen Ware aber durch einen Zusatz wie „nach“ oder „System“ oder dgl. zu dem geschützten Namen oder sonstigen Wortzeichen eines anderen, so ist nur dann eine nach § 13 WZG. zulässige Art- oder Beschaffenheitsangabe anzunehmen, wenn der Zusatz den unbefangenen Durchschnittsverbraucher ganz unzweideutig erkennen läßt, daß es sich um eine andere Ware als die des Zeicheninhabers handle. Deshalb hat das Reichsgericht in zahlreichen Entscheidungen (z. B. in JW. 1903 S. 392 Nr. 27, 1904 S. 184 Nr. 34 und RGSt. Bd. 31 S. 32 ff.) die bloße Hinzufügung eines der erwähnten Zusätze zum Wortzeichen eines anderen bei gleicher oder gleichartiger Ware als nicht unter den Schutz des § 13 fallend betrachtet, da hierdurch nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, eine Angabe über die Ware gemacht, sondern mindestens zugleich auch auf die Ware des Zeicheninhabers hingewiesen wird und das Publikum in den Irrtum versetzt werden kann, es habe die Ware des Zeicheninhabers oder eine auf diese sich beziehende geschäftliche Ankündigung vor sich (ebenso Seligsohn S. 175 a. E. und S. 176, Kent S. 344, Freund-Magnus S. 178 a. E. und S. 179). Daß es an der klaren Unterscheidung der beiderseitigen gleichen Ware hier gefehlt hat, stellt das Berufungsgericht bedenkenfrei fest. Es geht davon aus, daß es für die Klägerin selbst als die von Professor Tällquist für Deutschland allein ermächtigte Vertriebsfirma der Haemoglobin-Stalen sehr nahe liegt, ihre Ware mit dem Zusatz „nach Tällquist“ oder „System Tällquist“ zu versehen. Das Berufungsgericht nimmt danach an, der redliche Verkehr habe mit der Wahrscheinlichkeit einer gleichartigen Herstellung der Stalen

der Beklagten rechnen müssen. Im übrigen muß die Berufung auf den Schutz des § 13 auch wegen der warenzeichenmäßigen Verwendung des schlagwortartig gebrauchten Wortes ausscheiden.

Die weitere Rüge, die sich gegen die Annahme der Verwechslungsgefahr richtet, kann ebenfalls keinen Erfolg haben. Das ergibt sich schon aus den vorstehenden Darlegungen. Das Berufungsgericht bewegt sich hier auf rein tatsächlichem Gebiet und geht von tatsächlich und rechtlich zutreffenden Voraussetzungen aus. Daß es dabei übersehen haben sollte, daß der Kreis der Abnehmer der Stalen ausschließlich aus Fachleuten besteht, ist nicht ersichtlich. Es genügt aber, was die Revision anscheinend nicht berücksichtigt, zur Annahme der Verwechslungsgefahr, daß ein nicht ganz unmaßgeblich geringer Teil der Interessenten der Verwechslungsgefahr unterliegen kann. Daß dies hier der Fall ist, hat das Berufungsgericht einwandfrei festgestellt.