

51. 1. Welchen Voraussetzungen muß ein ausländisches Warenzeichen entsprechen, um in die deutsche Zeichenrolle eingetragen zu werden?

2. Welche rechtliche Bedeutung besitzt die erschöpfende Aufzählung sämtlicher Zurückweisungs- und Löschungsgründe für Warenzeichen in Art. 6 Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (in der Haager Fassung)?

3. Nach welchem Recht bestimmt sich, ob eine Marke im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 das. gegen die öffentliche Ordnung verstößt?

4. Betrifft die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. die öffentliche Ordnung?

5. Über die Rechtswirkungen einer international registrierten Marke für das Gebiet des Deutschen Reichs.

WZG. § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 23 Abs. 3. Pariser Verbandsübereinkunft (Pariser Unionsvertrag — P.U. —) vom 20. März 1883, revidiert

in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911 und im Haag am 6. November 1925 (RGBl. 1928 II S. 176) Art. 6. Madrider Abkommen vom 14. April 1891, betreffend die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken (RGBl. 1928 II S. 196) Art. 4, 9<sup>ter</sup>. Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 9. November 1922 (RGBl. II S. 778) §§ 7, 10.

II. Zivilsenat. Ur. v. 18. Januar 1935 i. S. Gräfin Br. (Bekl.)  
w. Fratelli Br. GmbH. (Kl.). II 266/34.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Für die Beklagte sowie für Br. und B. D.-B. ist das deutsche Warenzeichen Nr. 157393 auf Grund der Anmeldung vom 7. November 1911 am 16. April 1912 in die Zeichenrolle des Reichspatentamts eingetragen; das Zeichen ist für sie ferner international registriert unter Nr. 68966. Als Geschäftsbetrieb der Zeicheninhaber ist in der Zeichenrolle „Herstellung und Vertrieb von Getränken“ und als geschützte Waren sind Liköre angegeben. Die klagende Gesellschaft mbH., die ihren Sitz in Deutschland hat, behauptet, daß die Beklagte in Wahrheit keinen Geschäftsbetrieb habe, und verlangt deshalb Löschung des deutschen Warenzeichens sowie Entziehung des Schutzes der international registrierten Marke im Gebiet des Deutschen Reichs. Ihrer Angabe nach haben die genannten beiden anderen Zeicheninhaber ihr Einverständnis mit der Löschung und der beantragten Schutzentziehung erklärt.

Die Beklagte hat geltend gemacht, daß sie im Jahre 1918 in Italien die Fratelli Br. W.G. mitgegründet habe, in die sie Inventar, insbesondere Maschinen, der bisher bestehenden Familienfirma Fratelli Br. mitgebracht habe und der sie die Benutzung der Herstellungsgeheimnisse sowie der Warenzeichen gestattet habe, ohne daß eine Übertragung des Zeichenrechts erfolgt sei. Sie habe nach wie vor einen Geschäftsbetrieb, da die Herstellungsgeheimnisse sowie bestimmte Rezepte mit in ihrem Eigentum verblieben und der Fratelli Br. W.G. nur zur Benutzung überlassen worden seien. Auch bestehe das entsprechende Warenzeichen, das als Grundlage für die Eintragung des deutschen Zeichens gedient hat, noch in Italien. Die

Beklagte ist der Ansicht, daß deshalb eine Anfechtung des deutschen Zeichens infolge seiner abhängigen Natur nicht möglich sei, daß zum mindesten aber die Klägerin, die nach der weiteren Behauptung der Beklagten eine Tochtergesellschaft der Fratelli Br. W. ist, die Löschung infolge der mit dieser Aktiengesellschaft bestehenden Abmachungen nicht verlangen könne.

Beide Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Die Revision der Beklagten blieb ohne Erfolg.

Aus den Gründen:

Die Klägerin verlangt sowohl Löschung des in die deutsche Zeichenrolle unter Nr. 157393 eingetragenen Warenzeichens wie auch Entziehung des Schutzes der unter Nr. 68966 international registrierten Marke im Gebiete des Deutschen Reichs. Es handelt sich bei beiden Eintragungen um dasselbe Zeichen derselben Inhaber, nämlich der alleinigen Beklagten, Gräfin Br., und der vorgenannten zwei anderen Personen. Da die Beklagte die Zustimmung zur Löschung des in der deutschen Zeichenrolle eingetragenen Zeichens und zu der weiter geforderten Schutzentziehung für die internationale Marke in Deutschland verweigert hat, so war die Geltendmachung der Ansprüche im Wege der Klage gegen sie geboten, unabhängig davon, wie sich die beiden anderen Mitinhaber der Zeichen zu den Ansprüchen stellten . . .

#### I. Das deutsche Zeichen:

Das Berufungsgericht sieht die Löschungsklage gegen das in die deutsche Zeichenrolle eingetragene Warenzeichen Nr. 157393 nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. als begründet an. Dabei geht es in Übereinstimmung mit dem Landgericht davon aus, daß sich der Fortbestand des inländischen Schutzes für solche Zeichen, die auf Grund eines ausländischen Markenschutzes in die deutsche Zeichenrolle eingetragen worden sind, deshalb, weil sie hier eingetragen sind, ausschließlich nach deutschem Recht richtet.

Die Revision greift diese Auffassung an. Ihrer Ansicht nach hätte das Berufungsgericht nach dem Sachvortrag und unter Berücksichtigung der mitvorgelegten Warenzeichenakten des Patentamts prüfen müssen, ob nicht Art. 6 PUV. dem Löschungsbegehren entgegenstehe. Die Revision weist darauf hin, aus diesen Akten ergebe sich: 1. bei der am 7. November 1911 erfolgten Anmeldung des am

16. April 1912 in die deutsche Zeichenrolle eingetragenen Zeichens Nr. 157393 sei die Priorität der Anmeldung in Italien vom 24. August 1911 auf Grund des Pariser Unionsvertrags in Anspruch genommen worden; 2. dem Patentamt sei die Tatsache nachgewiesen worden, daß die Anmelder des ausländischen Warenzeichens zur deutschen Zeichenrolle Markenschutz an demselben Zeichen in dem Ursprungsland Italien für dieselbe Ware, Likör, besessen hätten; 3. diese italienische Marke sei am 18. Mai 1926 und das in die deutsche Zeichenrolle eingetragene Warenzeichen am 18. November 1927 auf die als Mitinhaber des deutschen Zeichens genannten drei Personen umgeschrieben worden. Die Revision meint, von den in Art. 6 Abs. 2 a. a. O. aufgeführten Lösungsgründen könnte als anwendbar auf den hier geltend gemachten Fall — Wegfall eines Geschäftsbetriebs der Mitinhaber der Marke im Ursprungsland Italien — allein der Lösungsgrund der Nr. 3 das.: „Marken, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen“ überhaupt denkbarerweise in Erwägung gezogen werden; seine Anwendbarkeit sei aber doch ausgeschlossen, weil ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung nicht vorliege, wenn der eingetragene Inhaber eines Warenzeichens keinen Geschäftsbetrieb mehr habe, die Zeichenrolle aber trotzdem noch mit einem derartigen Zeichen belastet sei. Dazu komme, daß nach den vorgetragenen besonderen Umständen des Falles die Allgemeinheit schlechterdings kein Interesse an der Lösung des Zeichens haben könne.

Die Angriffe der Revision gegen diesen Teil des Berufungsurteils konnten jedenfalls im Ergebnis keinen Erfolg haben, wenn auch die Frage, welches Recht anwendbar sei, nicht ohne weiteres im Sinne der Vorinstanzen zu beantworten ist. Vielmehr gilt in dieser Beziehung Folgendes:

Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 WZG. muß das ausländische Warenzeichen, um zur Eintragung in die deutsche Zeichenrolle zugelassen zu werden, grundsätzlich allen formellen und materiellen Anforderungen des deutschen Warenzeichengesetzes entsprechen. In Betracht kommen in dieser Beziehung namentlich die Bestimmungen des § 4 WZG. (Sagens Ann. 18 zu § 23 WZG.; Baumbach Das gesamte Wettbewerbsrecht S. 474 Nr. IV). Eine Ausnahme von dieser Regel bilden etwa abweichende Abmachungen in Staatsverträgen; diese würden nach der Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 das. vorgehen. Zu

diesen Ausnahmen von der Regel des § 23 Abs. 3 Satz 2 gehört die Marke „telle quelle“, die nach Art. 6 Abs. 1 BUV. für Verbandsangehörige gilt. Allerdings ist die Marke „telle quelle“ nur noch von geringer Bedeutung, nachdem in Deutschland durch das geltende Warenzeichengesetz vom 12. Mai 1894/7. Dezember 1923 im Gegensatz zum früheren Markenschutzgesetz vom 30. November 1874 die Wortmarke zugelassen ist, sowie auch wegen der in Art. 6 Abs. 2 BUV. zugelassenen Zurückweisungs- und Lösungsgründe, auf die unten näher einzugehen ist. Die beiden hier in Betracht kommenden Länder, Italien und das Deutsche Reich, haben die Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung vom Haag ratifiziert (vgl. die Mitteilung in GRUR. 1934 S. 170 = MuW. 1934 S. 93, Stand vom 1. Januar 1934). Art. 6 Abs. 1 BUV. (Marke „telle quelle“) enthält die Bestimmung, daß jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Fabrik- und Handelsmarke so wie sie ist (telle quelle) in den anderen Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden soll, also ohne Rücksicht auf entgegenstehende Bestimmungen des inländischen Rechts (vgl. Nr. 4 des Schlußprotokolls zur Pariser Verbandsübereinkunft, abgedruckt bei Freund-Magnus WZG., 5. Aufl., S. 313 [314] und ebenda S. 306 Anm. zu Art. 6). Danach sollten abgesehen von dieser Bestimmung (d. h. von der Klausel „telle quelle“) die sachlichen Zurückweisungs- und Lösungsgründe des Warenzeichenrechts der einzelnen Verbandsländer durch den Art. 6 nicht berührt werden, so daß sich die Klausel „telle quelle“, wie es in jener Nr. 4 des Schlußprotokolls heißt, nur auf die Form der Marke beziehe. Diese Auslegung ist jetzt aber nicht mehr gängig, da schon die Washingtoner Fassung vom 2. Juni 1911 sämtliche Zurückweisungs- und Ungültigkeitsgründe unter drei Nummern in Art. 6 Abs. 2 erschöpfend aufzählt (vgl. Hagens WZG. S. 343 Anm. 1 zu Art. 6 BUV. in in der Fassung von Washington). „Sie sind für das Patentamt und die Gerichte gleich maßgebend, treten also auch an die Stelle der in § 9 WZG. angegebenen Lösungsgründe“ (so Baumbach a. a. O. S. 454 Nr. III). Daher ist die ältere Rechtsprechung des Reichsgerichts heute ohne Bedeutung, soweit sie noch Fälle aus der Zeit vor der Washingtoner Revision betrifft und auf der übrigens an sich zweifelhaften Unterscheidung von Vorschriften über die Form der Marke und solchen über ihre sachliche Beschaffenheit beruht. Das gilt z. B. von dem Satz im Urteil des erkennenden Senats vom

11. März 1910 II 300/09: „Die materiellen Erfordernisse werden durch Art. 6 P.U. nicht berührt“ (abgedr. P.M.Z.B.I. 1911 S. 18; vgl. Hagens W.Z.G. Anm. 1 zu Art. 6 P.U., S. 343). Ebenso sind nach den vorstehenden Darlegungen gewisse Aussprüche in älteren Entscheidungen — wie z. B.: trotz der akzessorischen Natur des Inlands-schutzes bei Auslandszeichen sei, weil die Zeichen in die deutsche Zeichenrolle eingetragen seien, das deutsche Recht maßgebend (R.Z.G. Bd. 51 S. 268, Bd. 46 S. 129, Bd. 73 S. 234) — jedenfalls nicht in dieser uneingeschränkten Fassung aufrechtzuerhalten.

Daher ist der mit jener Auffassung übereinstimmende Standpunkt des Landgerichts, dem sich das Berufungsgericht ohne jeden Zusatz einfach anschließt, an sich rechtlich nicht zutreffend. Vielmehr hätte es, wie der Revision zuzugeben ist, einer Stellungnahme zu Art. 6 P.U. in der Haager Fassung, die bereits zur Zeit des Erlasses des Berufungsurteils galt, insbesondere zu dem das. Abs. 2 Nr. 3 als Lösungsgrund aufgeführten Verstoß gegen die öffentliche Ordnung bedurft; die übrigen dortigen Lösungsgründe scheiden wegen ihrer Unanwendbarkeit auf den vorliegenden Fall ohne weiteres aus. Es mag hinsichtlich ihrer (Nr. 1: Das Zeichen ist geeignet, Rechte Dritter zu verletzen; Nr. 2: Fehlen der Unterscheidungskraft; rein beschreibende Merkmale oder Angaben) nur bemerkt werden, daß sie (außer §§ 5, 6 W.Z.G. für die Verfassung) dem § 9 Abs. 1 Nr. 1 W.Z.G. und den Lösungsgründen des allgemeinen Warenzeichenrechts, besonders wegen Verletzung des Rechts eines anderen, wie auch den Verfassungsgründen der §§ 1, 4 Abs. 1 Nr. 1 W.Z.G. entsprechen. Auch der Lösungsgrund des Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 P.U., soweit er Zeichen betrifft, die gegen die guten Sitten verstoßen, und soweit er daher den deutschen Vorschriften in § 4 Abs. 1 Nr. 3 und in § 9 Abs. 1 Nr. 3 W.Z.G. entspricht, kommt hier nicht in Betracht, wo es sich um den angeblichen Wegfall des Geschäftsbetriebs des eingetragenen Zeicheninhabers handelt. Es konnte sich vielmehr nur fragen, ob der andere Fall des Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 — Verstoß der Marke gegen die öffentliche Ordnung — gegeben ist.

Bei Prüfung und Entscheidung der Frage, ob eine Marke die öffentliche Ordnung verletzt, ist von der Bestimmung des Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 P.U. in der Haager Fassung auszugehen, wonach „Einverständnis darüber besteht, daß eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstoßend angesehen werden kann,

weil sie einer Vorschrift des Markenrechts — zu ergänzen ist: des Landes, in dem die zweite Eintragung beantragt oder bereits geschehen ist, d. i. des nationalen Rechts — nicht entspricht, es sei denn, daß diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft“. Darüber, ob dies der Fall ist, entscheidet allein das nationale Recht, also hier das deutsche Recht. Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 hält das nationale Recht für die Löschung aufrecht, wenn dieses „die öffentliche Ordnung betrifft“. Nur diese Bedingung ist — und zwar nach dem nationalen Recht — zu prüfen. Wird sie bejaht, so steht fest, daß sich nun nach nationalem Recht bestimmt, ob die Marke beibehalten werden darf oder gelöscht werden muß. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. „betrifft die öffentliche Ordnung“. Das Gesetz verlangt, daß der in der Marke eingetragene Geschäftsbetrieb dem ebenfalls dafelbst eingetragenen Inhaber gehört und von ihm selbst auf seinen eigenen Namen geführt wird. Die Vorschrift will dem Grundsatz des § 7 WZG., einem der wesentlichsten Pfeiler des deutschen Warenzeichenrechts, Geltung verschaffen, daß das Warenzeichen mit einem bestimmten Geschäftsbetrieb verbunden sein muß und ohne diesen nicht auf einen anderen übergehen kann. Denn sonst könnte es seine Aufgabe nicht erfüllen, auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen, was zur Folge hätte, daß das Publikum in vielen Fällen der Gefahr der Täuschung über die Herkunftsstätte und damit über den Wert der gekennzeichneten Waren ausgesetzt wäre (RGZ. Bd. 56 S. 371; Hagens Anm. 8 zu § 9, Anm. 4 zu § 7 WZG.). Indem hiernach die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. bezweckt — ebenso wie die des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Fall 2 und des § 9 Abs. 1 Nr. 3 —, der Täuschung des Publikums vorzubeugen, und zwar einer Täuschung über den Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehört, betrifft diese Vorschrift die öffentliche Ordnung. Gleicher Ansicht mit gleicher Begründung sind Hagens WZG. Anm. 3 zu Art. 6 PUV. S. 344 und Baumbach a. a. O. S. 454 Nr. III. Auch die Entscheidung des erkennenden Senats in RGZ. Bd. 120 S. 402 (405) erklärt, daß ein Warenzeichen, das wegen Aufgabe des Geschäftsbetriebs durch den eingetragenen Zeicheninhaber unzulässig geworden ist, die Allgemeinheit beeinträchtigt und daß daher ein öffentliches Interesse an der Beseitigung dieses unrechtmäßigen Zustandes zu bejahen ist. An dieser Beurteilung des rechtlichen Charakters der Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. ändert auch der von der Revision betonte

Umstand nichts, daß der Gesetzgeber in diesem Fall nicht ausnahmslos die Löschung von Amts wegen durch das Patentamt angeordnet hat, sondern beim Widerspruch des Zeicheninhabers demjenigen, der die Löschung des Zeichens beantragt hat, nur anheimgibt, den Löschananspruch im Wege der Klage zu verfolgen (§ 9 Abs. 5 Fall 2 a. a. O.). Zu dieser Regelung hat die Erwägung geführt, daß — abgesehen von dem Fall, wo keine Meinungsverschiedenheit herrscht (Abs. 5 Fall 1) — die zur Beurteilung gelangenden, vielfach verwickelten Verhältnisse im Rechtsstreit vor den ordentlichen Gerichten zur erschöpfenden Würdigung gebracht werden sollen (vgl. Begründung zum Entwurf des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen, Druck. des Reichstags 9. Legislatur-Per. II. Sess. 1893/94 Nr. 70, S. 15; Sagens Anm. 1 zu § 9 WZG.).

Maßgebend für die Entscheidung über den Klageanspruch, soweit er auf Löschung des in die deutsche Zeichenrolle unter Nr. 157393 eingetragenen ausländischen Warenzeichens geht, ist somit die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG., wie auch das Berufungsgericht annimmt. In der Zeichenrolle ist als Geschäftsbetrieb der Zeicheninhaber für die im Warenverzeichnis genannte geschützte Ware Likör die Herstellung und der Vertrieb von Getränken angegeben. . . (Es wird ausgeführt, daß ein solcher Geschäftsbetrieb der Zeicheninhaber nicht mehr vorhanden ist.) Daher war die Revision, soweit sie sich gegen die Beurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung des in die deutsche Zeichenrolle eingetragenen Warenzeichens Nr. 157393 richtet, als unbegründet zurückzuweisen.

## II. Die international registrierte Marke:

Nach Art. 4 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891, betreffend die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, dem das Deutsche Reich durch Gesetz vom 12. Juli 1922 (RGBl. II S. 669) 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 Zeichenrolle des Reichspatentamts eingetragen worden wäre. Der danach an sich in Deutschland bestehende Schutz der für die Beklagte und die beiden anderen Inhaber international registrierten Marke

Nr. 68966, die identisch ist mit dem unter I behandelten, in die deutsche Zeichenrolle eingetragenem, aber nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. wegen Aufgabe des Geschäftsbetriebs durch die eingetragenen Zeicheninhaber unzulässig gewordenen und daher zu löschenden Warenzeichen Nr. 157393, verfaßt aus dem gleichen Grunde, nämlich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG., aus dem die Löschung des deutschen Warenzeichens geboten ist. An die Stelle der Löschung tritt auf Grund des § 10 der genannten, für Deutschland geltenden Verordnung vom 9. November 1922 unter anderem in dem Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. die Entziehung des Schutzes im Gebiete des Deutschen Reichs (vgl. Ur. des erkennenden Senats vom 20. September 1927 II 409/26 in NuW. 1927/28 S. 96). Im übrigen aber gilt alles das, was in den Ausführungen zu I für das Warenzeichen gesagt worden ist, auch für die internationale Marke 68966.

Die Heranziehung des Art. 9<sup>ter</sup> des Madrider Marken-Abkommens (in der Haager Fassung vom 6. November 1925) durch beide Vorinstanzen ist, wie der Revision zuzugeben ist, verfehlt. Denn es handelt sich hier nicht darum, daß eine Marke ohne gleichzeitige Übertragung des Gewerbe- oder Handelsunternehmens übertragen worden ist, sondern um den Fall des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG., daß die Marke wegen Aufgabe des Geschäftsbetriebs, für den sie bestimmt ist, durch die eingetragenen Inhaber der Marke zu löschen und ihr nach § 10 der angeführten Verordnung der Schutz für Deutschland zu entziehen ist. Aus dem Madrider Marken-Abkommen ist hierüber an sich nichts zu entnehmen. Aber für die Entscheidung ist dieser Irrtum des Berufungsgerichts ohne Bedeutung. Unerheblich für den Klagenanspruch, der internationalen Marke den Schutz für Deutschland nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 WZG. zu entziehen, ist — ebenso wie dies in bezug auf den Lösungsanspruch hinsichtlich des deutschen Zeichens der Fall war — die Angabe der Revision, daß nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Tatbestand die Löschung des italienischen Zeichens auf Grund der Bestimmungen des italienischen Rechts nicht zu geschehen habe und daß es nach wie vor eingetragen sei. Wäre dies nicht der Fall, d. h. wäre der Schutz der Marke im Ursprungsland (Italien) weggefallen, so wäre damit allerdings auch der Schutz der internationalen Marke gemäß Art. 6 des Madrider Marken-Abkommens ohne weiteres beendet.