

51. 1. Gewinnt der Wortteil eines aus Bild und Wort zusammengesetzten Warenzeichens dadurch an Kennzeichnungskraft, daß er als Schlagwort in der Firma des ausländischen Zeicheninhabers wiederkehrt, wenn diese Firma im Inlande nicht verwendet worden und unbekannt ist?

2. Kann der ausländische Inhaber eines deutschen Warenzeichens, dessen Wortteil als Schlagwort auch in der Firma des Zeicheninhabers enthalten ist, der Eintragung eines damit verwechselbaren Warenzeichens für einen andern als wettbewerbs- und sittenwidrig widersprechen, wenn er weder mit seinem Warenzeichen noch mit seiner Firma im Inlande hervorgetreten und bekannt geworden ist?

WZG. § 11. Pariser Verbandsübereinkunft (Pariser Unionsvertrag — PUV. —) vom 20. März 1883, revidiert im Haag am 6. November 1925 (RGBl. 1928 II S. 176) Art. 6^{bis}. UnWZG. § 1.

II. Zivilsenat. Ur. v. 28. Januar 1943 i. S. Naamlooze Venootschap G. A. W. G. Zeepfabriek „De vergulde Hand“ (Bekl.) w. D.-Werke M. & W. (Kl.). II 77/42.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Für die Klägerin, die Seifen und chemische Erzeugnisse herstellt und vertreibt, ist seit dem 23. Mai 1898 unter der Nr. 30911 ein aus der Abbildung einer ausgestreckten menschlichen Hand in Rückansicht bestehendes Warenzeichen für Parfümerien und Waschmittel aus Soda und Stärke mit Ausschluß von Seifen eingetragen. Sie ist ferner Inhaberin des Wortzeichens „Silberne Hand“, eingetragen seit dem 13. Mai 1938 unter der Nr. 505087 für Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Fleden-

entfernungsmittel, Fuß- und Poliermittel (ausgenommen für Leder). Für dieselben (und einige andere) Waren hatte die Klägerin am 9. Dezember 1938 weiter ein Warenzeichen angemeldet, das aus der stilisierten Darstellung einer ausgestreckten menschlichen Hand, den über die Mitte der Abbildung verlaufenden Worten „Silberne Hand“ und einem darunter befindlichen Linienzuge gebildet wird. Auf den Widerspruch der Beklagten auf Grund ihres international eingetragenen Warenzeichens Nr. 93171 wurde durch Beschluß des Reichspatentamts vom 27. März 1940 die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit diesem Zeichen festgestellt und die begehrte Eintragung wegen der obengenannten Waren versagt; die Beschwerde der Klägerin hiergegen wurde durch Beschluß des Reichspatentamts vom 8. März 1941 zurückgewiesen.

Die vorerwähnte internationale Marke der Beklagten, einer holländischen Firma, ist durch Erneuerung der internationalen Marke Nr. 19913 vom 19. Dezember 1918 entstanden und am 20. Juli 1936 registriert worden. Sie ist für verschiedene Seifen eingetragen und zeigt eine ausgestreckte menschliche rechte Hand in Vorderansicht mit den Buchstaben W. G. im Handteller und der Unterschrift „De vergulde Hand“.

Die Klägerin steht auf dem Standpunkt, die internationale Marke der Beklagten könne mit ihrem älteren Warenzeichen Nr. 30911 verwechselt werden, weil der Bildteil beider Zeichen weitgehend übereinstimme, während die Unterschrift im Zeichen der Beklagten, zumal bei dessen Anbringung auf der Ware selbst, wegen ihrer geringen Größe nicht in die Augen falle, ihrem Sinne nach auch in Deutschland nicht verstanden werde. Auch die kleinen Buchstaben W. G. im Zeichen der Beklagten seien nicht unterscheidungskräftig. Da die Waren, für die das Zeichen der Beklagten eingetragen sei, den ihr geschützten gleichartig seien, könne sie beanspruchen, daß jenem Zeichen der Schutz entzogen werde. Damit entfalle zugleich auch das Recht der Beklagten, der Eintragung des von ihr, der Klägerin, angemeldeten Zeichens zu widersprechen. Die Klägerin hat demgemäß beantragt, die Beklagte zu verurteilen, dazueinzuwilligen, daß der internationalen Marke Nr. 93171 der Schutz für das Deutsche Reich entzogen und das von ihr, der Klägerin, unter dem Altzeichen D 36700/34 Wz beim Reichspatentamt angemeldete Warenzeichen für die Waren Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und

bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Fuß- und Poliermittel (ausgenommen für Leder) eingetragen werde.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten und Widerklage erhoben mit dem Antrage, die Klägerin zu verurteilen, daß sie in die Löschung ihres Warenzeichens Nr. 505 087 willige. Sie hat bestritten, daß Verwechslungsgefahr zwischen ihrem internationalen Zeichen und dem Warenzeichen Nr. 30911 der Klägerin bestehe. Abbildungen menschlicher Hände seien, so hat sie ausgeführt, bei der Werbung für Seife derart gebräuchlich, daß ihnen keinerlei Unterscheidungskraft zukomme. Kennzeichnend sei ihr internationales Zeichen durch die Verbindung der Hand mit dem Begriffe Gold. Unterscheide sich hiernach ihr Zeichen hinreichend von dem eines solchen begrifflichen Hinweises entbehrenden, älteren Warenzeichen der Klägerin, so sei andererseits die Gefahr einer Verwechslung ohne weiteres begründet, soweit diese in dem von ihr zur Eintragung angemeldeten Zeichen die Abbildung einer Hand mit dem Hinweis auf ein anderes Edelmetall, nämlich Silber, verwende und sich die Worte „Silberne Hand“ bereits als Warenzeichen habe eintragen lassen. Ihre, der Beklagten, Marke bestehe seit Jahrhunderten und sei von ihr stets in größtem Umfange benutzt worden. Die Worte „De verguldo Hand“ seien von altersher schlagwortartiger Bestandteil ihrer Firma. Die Klägerin habe früher in guten Geschäftsbeziehungen zu ihr gestanden und sei über den Wert ihres Warenzeichens genau unterrichtet. Sie verstoße gegen die guten Sitten und die Gebote des lautereren Wettbewerbs, wenn sie nunmehr durch Verwendung ähnlicher Zeichen in ihren Geschäftsbereich einzudringen versuche.

Die Klägerin hat Abweisung der Widerklage beantragt. Sie hat behauptet, sowohl die Firma als auch die Marke der Beklagten seien auf dem deutschen Marke völlig unbekannt. Die Beklagte hat hierzu erklärt, sie habe zwar ihr Zeichen infolge der seit dem Weltkriege herrschenden wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nur in geringem Umfange benutzt; das schließt jedoch nicht aus, daß es nach dem gegenwärtigen Krieg auch insoweit für sie Bedeutung erlangen werde.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und nach dem Antrage der Widerklage erkannt. Das Kammergericht hat der Klage stattgegeben, die Widerklage hingegen abgewiesen. Die Revision der Beklagten blieb ohne Erfolg.

Gründe:

Da über die Gleichartigkeit der Waren, die der Beklagten durch ihr internationales Warenzeichen Nr. 93171 geschützt sind, mit den unter den Schutz des älteren Zeichens Nr. 30911 der Klägerin fallenden kein Streit herrscht, wäre der Antrag der Klägerin, dem erstgenannten Zeichen den Schutz für das Deutsche Reich zu entziehen, nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG. in Verbindung mit § 10 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 9. November 1922 (RGBl. II S. 778) begründet, wenn beide Zeichen verwechslungsfähig wären. Das Berufungsgericht nimmt dies an. Es geht davon aus, daß im Zeichen der Beklagten vor allem der Bildteil ins Auge falle, hingegen der aus Buchstaben und Worten bestehende, infolge der kleinen Schrift schwer leserliche Teil völlig in den Hintergrund trete. Bilde deshalb, so ermägt es, bei beiden Zeichen nur die Abbildung der Hand das kennzeichnende Merkmal, so sei wesentlich, daß in beiden Fällen eine solche in aufrechter Stellung ohne jedes Beiwerk wiedergegeben werde, während bei sonstiger Verwendung eines Hand-Zeichens für Seife und andere Reinigungsmittel die Hand in anderer Darstellung erscheine. Bei der insoweit bestehenden Übereinstimmung beider Zeichen seien die Abweichungen in ihrem Bildteil zu geringfügig, als daß der Verkehr hierauf achte. Die Verwechslungsfähigkeit beider Zeichen sei deshalb zu bejahen.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind ohne rechtliches Bedenken. Zwar mag für den Gesamteindruck eines aus Bild und Wort zusammengesetzten Zeichens, wie es das der Beklagten ist, häufig der Wortteil überwiegen, weil er dem Verkehr als Mittel zur Bezeichnung der Ware in der Regel geläufiger ist als der eine Beschreibung und Erläuterung erfordernde Bildteil. Das schließt aber nicht aus, daß auch nur dieser allein für die Kennzeichnungswirkung des Zeichens den Ausschlag geben kann, wenn er das Gesamtbild dermaßen beherrscht, daß sich der Schriftteil der Aufmerksamkeit des flüchtigen Beschauers entzieht. Wenn die Revision meint, das sei hier nicht der Fall, weil die Hand im Zeichen der Beklagten in goldener Färbung wiedergegeben werde und die Hinzufügung der auch für einen Deutschen ohne weiteres verständlichen Worte „De vergulde Hand“ hierauf besonders hinweise, so daß das Erinnerungsbild des Durchschnittskäufers gerade durch den Einklang von Bild und Wort

bestimmt werde, so kann sie hiermit schon deshalb nicht gehört werden, weil ihre Behauptung, für die Hand im Zeichen der Beklagten sei die goldene Färbung wesentlich, einer tatsächlichen Grundlage entbehrt, bisher auch von der Beklagten nicht aufgestellt worden ist. Das Zeichen der Beklagten ist in schwarz-weißer Ausführung eingetragen und in dieser Form Gegenstand des Klagebegehrens. Die Beklagte hat nicht geltend gemacht, daß sie die goldene Färbung als unterscheidendes Merkmal ihrer Marke in Anspruch nehme und die Erklärungen abgegeben habe, deren es hierfür nach Art. 3 Abs. 2 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891, betr. die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, (in der für die Niederlande geltenden Haager Fassung vom 6. November 1925) bedurft hätte. Die Revision stellt auch nicht in Abrede, daß das Zeichen der Beklagten jedenfalls dann der goldenen Färbung ermangelt, wenn es seiner Bestimmung gemäß auf der Ware selbst angebracht wird. Die Beklagte kann deshalb, selbst wenn sie sich bei der Werbung ihres Warenzeichens weitgehend in goldener Farbe bedient, hieraus nichts in dem Sinne für sich herleiten, daß dadurch dessen Wortbestandteil „De vergulde Hand“ besondere Bedeutung für den Gesamteindruck erlange. Das gilt erst recht für die Buchstaben W. G. in der Handfläche, denen jede erkennbare Beziehung zum bildlichen Teile des Zeichens abgeht.

Die Revision will den Worten „De vergulde Hand“ im Zeichen der Beklagten weiter um deswillen erhöhte Unterscheidungskraft beilegen, weil sie als schlagwortartiger Bestandteil auch in der Firma der Beklagten enthalten und deshalb für deren ganzes Unternehmen kennzeichnend seien. Auch dieses Vorbringen greift nicht durch. Selbst wenn es, worüber eine Feststellung des Berufungsgerichts fehlt, in tatsächlicher Hinsicht zuträfe, könnte von einer daraus herzuleitenden Einwirkung auch auf die Kennzeichnungs kraft des Wortbestandteils im Zeichen der Beklagten doch nur dann die Rede sein, wenn deren Firmenname überhaupt und auch in seinem schlagwortartigen Teil im Inland bekannt geworden wäre. Soweit Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 (in der für die Niederlande geltenden Haager Fassung vom 6. November 1925) dem Handelsnamen in allen Verbandsländern Schutz gewährt, gleichviel, ob er den Teil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht, hat dies auf jeden Fall zur Voraussetzung, daß der Name durch geschäft-

liche Betätigung seines Inhabers so weit in den inländischen Verkehr eingedrungen ist, daß er in den beteiligten Verkehrskreisen schon eine gewisse Anerkennung als Hinweis auf die ausländische Firma gefunden hat, mag sich diese auch noch nicht zu einer völlig abgeschlossenen Verkehrsgeltung entwickelt haben (vgl. RGZ. Bd. 132 S. 374 [380], Bd. 141 S. 110 [120/121]). Eine Benutzung oder Durchsetzung des Namens lediglich im Auslande genügt nicht, um eine Schutzwirkung im Inlande, sei es nach § 12 WZG., sei es nach §§ 1, 16 UrWZG. oder § 25 WZG., auszulösen. Da die Firma der Beklagten, wie diese einräumt und das Berufungsgericht feststellt, in Deutschland weder im ganzen noch in ihrem angeblich schlagwortartigen Teile jemals in nennenswertem Maße verwendet und bekannt geworden ist, bleibt hiernach für eine Heranziehung des Firmennamens bei der Beurteilung des Warenzeichens kein Raum. Eine Durchsetzung der Worte „De vergulde Hand“ als Kennzeichen der Beklagten im Ausland ist für die verkehrsmäßige Gesamtwirkung des angegriffenen Zeichens im Inland ohne Bedeutung. Die von der Revision in diesem Zusammenhang angezogene Entscheidung II 71/30 des erkennenden Senats vom 21. Oktober 1930 (MuW. 1931 S. 15) ergibt nichts, was zu einer abweichenden Auffassung Anlaß bieten könnte.

Auch Art. 6^{bis} des Pariser Unionsvertrags, auf den sich die Revision beruft, schlägt nicht ein. Danach soll die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke abgelehnt oder für ungültig erklärt werden, die eine verwechslungsfähige Wiedergabe einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Eintragungslandes dort notorisch feststeht, daß sie bereits einer zu den Vergünstigungen der Pariser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird. Es kann unerörtert bleiben, ob diese Vorschrift der Beklagten überhaupt die Möglichkeit bietet, dem auf Schutzentziehung gerichteten Begehren der Klägerin entgegenzutreten, solange deren Zeichen eingetragen ist. Art. 6^{bis} des Pariser Unionsvertrags setzt voraus, daß die ausländische Marke, die geschützt werden soll, im Inlande notorisch bekannt, also den beteiligten inländischen Verkehrskreisen als eine dem Ausländer gehörige und für gleiche oder gleichartige Waren benutzte bekannt ist (vgl. Pinzger Das deutsche Warenzeichenrecht, 2. Aufl., S. 327 Bem. 1 zu Art. 6^{bis} PUV.; Bussé Warenzeichengesetz, 2. Aufl., S. 431 Bem. 1 zu Art. 6^{bis} PUV.; Baumbach Wett-

bewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl., S. 577 Bem. 1 A zu Art. 6^{bis} BUV.). Daß dies bei der Marke der Beklagten der Fall sei oder, wie es gegenüber dem ersten Teile des Klageantrags erforderlich wäre, schon vor der Benutzung des bereits im Jahre 1898 eingetragenen Warenzeichens Nr. 30 911 der Klägerin der Fall gewesen sei, ist nicht behauptet und erscheint als ausgeschlossen, wenn, wie festgestellt, die Beklagte ihr Zeichen im Inland in irgendwie beachtlicher Weise überhaupt noch nicht verwendet hat. Auch das Reichspatentamt hat sich bisher nicht veranlaßt gesehen, aus dem Bestehen des internationalen Zeichens der Beklagten oder aus der Benutzung eines ihm gleichen Zeichens durch sie Folgerungen im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 5, § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG. gegen das Zeichen Nr. 30 911 der Klägerin zu ziehen. Schon hiernach erweist sich Art. 6^{bis} BUV. als unanwendbar.

Wenn die Revision dem angefochtenen Urteil entgegenhält, die Klägerin habe, was das Berufungsgericht außer acht gelassen habe, im Anmeldeverfahren D 36700/34 Wz unter Hinweis auf eine große Anzahl von Warenzeichen mit einem Handbild selbst den Standpunkt vertreten, daß das Motiv einer Hand für Waren der Klasse 34 nicht als schutzfähig angesehen werden könne, so übersieht sie, daß sich das Berufungsgericht mit den in jenem Warenzeichen enthaltenen Darstellungen einer Hand ausdrücklich auseinandergesetzt hat. Es liegt auf tatsächlichem Gebiet und ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn es den streitenden Zeichen insofern eine sie von jenen Darstellungen abhebende Eigenart zuerkennt, als sich das in ihnen wiedergegebene Bild einer Hand dem Beschauer durch die aufrechte Stellung und das Fehlen jeder Zutat einpräge, wie sie in den übrigen Darstellungen ausnahmslos in die Erscheinung trete. Die Stellungnahme der Klägerin im Anmeldeverfahren bezog sich auch nicht auf die sich jetzt gegenüberstehenden Zeichen, sondern auf das von ihr zur Eintragung angemeldete Zeichen, das in seiner Ausführung, insbesondere durch die nur flächenhafte Wiedergabe einer Hand, von dem der Beklagten nicht unerheblich abwich. Wenn die Klägerin diese Abweichungen angesichts der sonst geringen Kennzeichnungskraft eines Hand-Zeichens auf dem in Betracht kommenden Warengelände als ausreißend bezeichnete, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, so setzte sie sich damit weder in Widerspruch zu ihrem jetzigen Vorbringen, noch gab sie dem Berufungsgericht Anlaß, auf ihre frühere Stellungnahme

noch besonders einzugehen. Auch das Vorbringen der Beklagten im patentamtlichen Anmeldeverfahren war für die Frage der Verwechslungsfähigkeit der jetzt streitenden Zeichen nicht von Bedeutung. Ob die Klägerin, wie die Beklagte dort geltend gemacht hatte, darauf ausgegangen war, das Zeichen einer Hand in Verbindung mit anderen Metallangaben als Silber — wie Kupfer, Bronze, Gold — als Warenzeichen eingetragen zu erhalten, und ob die Beklagte demgegenüber für ihr Zeichen infolge seines hohen Alters und seiner Schlagkraft besonders starken Schutz beanspruchen konnte, hat entgegen der Ansicht der Revision mit der Frage der Verwechslungsfähigkeit der jetzt in Rede stehenden Zeichen nichts zu tun und bedurfte im Zusammenhange hiermit keiner besonderen Würdigung.

Ohne Grund wendet sich die Revision endlich auch gegen die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht der Beklagten eine Berufung auf § 1 UrtWG. und § 826 BGB. versagt. Daß die Klägerin auf Grund ihres seit dem Jahre 1898 bestehenden Warenzeichens eine Außerkraftsetzung des jüngeren Zeichens der Beklagten erstrebt, das nach Art. 4 des Madrider Marken-Abkommens erst vom Zeitpunkte der internationalen Eintragung an geschützt ist und dem selbst als einem schon vor dem Beitritt Deutschlands zu diesem Abkommen bestehenden Übergangszeichen keinesfalls ein älterer Zeitrang als vom 1. Dezember 1922 zustehen könnte (§ 7 der eingangs genannten Verordnung vom 9. November 1922; vgl. GRUR. 1932 S. 308), läuft angesichts der bestehenden Verwechslungsgefahr und der Gleichartigkeit der geschützten Waren den Anforderungen des lautereren Wettbewerbs und der guten Sitte nicht zuwider. Ein solches Begehren wäre auch dann unbedenklich, wenn die Klägerin, wie die Beklagte behauptet, bestrebt gewesen wäre, sich in Anlehnung an das ihr bekannte Warenzeichen und Firmenschlagwort der Beklagten ein Handbild in Verbindung mit der Angabe eines bestimmten Metalls, wie Gold, Silber, Kupfer, Bronze, schützen zu lassen. Denn ein derartiges Verhalten könnte, auch wenn es wettbewerbslich zu beanstanden wäre, nicht zur Folge haben, daß die Klägerin deswegen eine Beeinträchtigung ihres bereits bestehenden Zeichens hinnehmen müßte.

Das auf Schutzziehung gerichtete Klagebegehren ist hiernach gerechtfertigt. Der weitere Klageantrag auf Verurteilung der Beklagten, daß sie in die Eintragung des von der Klägerin angemeldeten Zeichens einwillige, ist ebenfalls begründet. Die Beklagte kann dem

aus § 6 Abs. 2 WZG. hergeleiteten Verlangen nicht Rechte aus einem Zeichen entgegenhalten, für das sie im Inlande keinen Schutz mehr beanspruchen kann. Auch hier stehen ihr Einwendungen aus § 1 UrWZG. oder § 826 BGB. nicht zur Seite. Ihr Vorwurf, die Klägerin verlege die guten Sitten, wenn sie in Kenntnis des älteren und stärkeren Rechts der Beklagten in ihren Geschäftsbereich einzubringen und durch Aufnahme eines verwechslungsfähigen Zeichens ihren Arbeitserfolg auszunutzen suche, entbehrt insofern einer ausreichenden tatsächlichen Grundlage, als sie unter ihrem Zeichen und ihrer Firma in Deutschland niemals Geschäfte nennenswerten Umfangs betrieben, hier mithin auch keinen Besitzstand erlangt hat, für den sie Schutz beanspruchen könnte. Soweit sie für ihre Firma und ihr Zeichen im Auslande Verkehrsgeltung erworben hat, geschieht dieser kein Eintrag, wenn die Klägerin unter dem von ihr angemeldeten Zeichen im inländischen Verkehr auftritt. Es fehlt an einem Wettbewerbsverhältnis, das sie dadurch beeinträchtigen könnte. Ein solches wird auch nicht dadurch geschaffen, daß die Beklagte, wie sie behauptet, beabsichtigt, nach Beendigung des Krieges ihre Geschäfte auf Deutschland auszubehnen. Es liegt andrerseits nichts dafür vor, daß sich die Klägerin ihres neuen Warenzeichens im Auslande bedienen werde. Da sich dessen Schutz auf Deutschland beschränken würde, wäre der Beklagten unbenommen, hiergegen einzuschreiten. Daß die Parteien früher in freundschaftlichen Beziehungen gestanden haben, die nach Behauptung der Beklagten gerade deshalb zu Ende gegangen sind, weil sie das Verlangen der Klägerin auf Zustimmung zur Eintragung des Zeichens „Goldene Hand“ ablehnte, ist für die hier zu erörternde Frage ohne Bedeutung.

Auch die Widerklage ist vom Berufungsgericht mit Recht abgewiesen worden. Die Beklagte kann der Klägerin nicht ein Zeichen auf Grund einer Marke streitig machen, zu deren Aufgabe sie verpflichtet ist. Ob ihr Art. 6^{bis} P.U. insoweit zustatten kommen könnte, bedarf hier keiner Erörterung. Für eine zeichenrechtliche oder sonst gegebene Löschungsklage fehlt es an einer rechtlichen Grundlage.