

4. 1. Wirkung der Übertragung eines unter dem Markenschutzgesetz vom 30. November 1874 eingetragenen ausländischen Wortzeichens in die Zeichenrolle des Patentamtes gemäß § 24 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894. Muß, um Schutz auch für den Klanglaut eines Wortzeichens zu erlangen, dies in der Anmeldung zur Zeichenrolle besonders erwähnt sein?

2. Genügt zur Verurteilung aus § 12 des Gesetzes vom 12. Mai 1894 die Feststellung, daß das einem Andern geschützte Warenzeichen in Zirkularen, Offerten, Ankündigungen u. zur Bezeichnung gleichartiger Waren benutzt ist?

3. Kann demjenigen, welcher sich einer Verletzung des erwähnten § 12 schuldig gemacht hat, der Gebrauch des streitigen Wortzeichens überhaupt, oder nur in der von ihm benutzten Verbindung mit einem anderen Worte untersagt werden?

II. Civilsenat. Ur. v. 22. April 1898 i. S. O. & Co. (Bekl.) w. W. B. (Kl.). Rep. II. 381/97.

- I. Landgericht Hamburg.
- II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Inhaber der Firma William Pearson in Hamburg errichtete unter der Firma Guglielmo Pearson in Mailand eine Handelsniederlassung und ließ dort nach dem italienischen Markenschutzgesetz am 21. Oktober 1887 für ein Desinfektionsmittel ein Warenzeichen eintragen, bestehend aus dem in lateinischer, schräg aufsteigender Schrift geschriebenen Worte „Croolin“ mit einem der Länge des Wortes gleichkommenden Schwung und den in kleiner Schrift darunter gesetzten Worten „Guglielmo Pearson Milano“; der Anmeldung war eine graphische Beschreibung des Zeichens beigelegt. Dieses Zeichen wurde am 12. Januar 1888 bei dem Amtsgerichte in Leipzig eingetragen und am 7. Mai 1895 unter dem neuen Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 in die Zeichenrolle des Patentamtes übertragen. Die verklagte Firma verkaufte ebenfalls ein Desinfektionsmittel und benannte dasselbe in ihren Zirkularen, Offerten und Ankündigungen seit 1895 Creolin „Columbia“, späterhin Creolinum „Columbia“.

Auf die Revision der Beklagten ist das Berufungsurteil, welches, der Klage entsprechend, die Beklagte für nicht berechtigt erklärt hatte, sich des Wortes „Creolin“ oder „Creolinum“ zur Bezeichnung von Desinfektionsmitteln zu bedienen, und ihr bei Strafe untersagt hatte, unter dieser Bezeichnung Desinfektionsmittel feil zu halten oder in den Handel zu bringen, aufgehoben, und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden, aus folgenden

Gründen:

... „Mit Recht ist das Oberlandesgericht davon ausgegangen, daß das in Betracht kommende Warenzeichen der Klägerin „Creolin Guglielmo Pearson Milano“ ein Wortzeichen ist, und hat geprüft, ob dasselbe durch die am 7. Mai 1895 erfolgte Übertragung in die Zeichenrolle des Patentamtes als Klanglaut Schutz erlangt hat. Nach § 24 des Zeichenschutzgesetzes vom 12. Mai 1894 können die in Gemäßheit des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 in die Zeichenregister eingetragenen Warenzeichen, zu welchen das in Rede stehende Warenzeichen gehört, bis zum 1. Oktober 1898 zur Eintragung in die Zeichenrolle nach Maßgabe des erstgedachten Gesetzes angemeldet werden und unterliegen alsdann dessen Bestimmungen, während nach Abs. 2 dieses Paragraphen der ihnen durch das Gesetz vom 30. November 1874 gewährte Schutz mit der Eintragung in die Zeichenrolle erlischt. Daraus folgt, daß die Eintragung eines aus dem früheren Zeichenregister rechtzeitig übertragenen Warenzeichens in die Zeichenrolle die gleiche Wirkung haben muß, wie die Eintragung eines auf Grund einer neuen Anmeldung eingetragenen Zeichens, nur mit dem Unterschiede, daß ihm die durch die Eintragung in das Zeichenregister erlangte Priorität gewahrt bleibt. Abgesehen hiervon ist das durch die Übertragung in die Zeichenrolle gewonnene Schutzrecht ein von der früheren Eintragung unabhängiges, neues Recht, wie denn auch dessen gesetzliche Voraussetzungen bei der Vor- nahme der Übertragung in die Zeichenrolle unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 2 des Gesetzes vom 12. Mai 1894 neu und selbständig geprüft werden müssen. Dieses Gesetz läßt aber nicht nur Bildzeichen, sondern auch Wortzeichen als schutzfähige Warenzeichen zu (§ 4 des Gesetzes). Hat bei der Anmeldung eines Wortzeichens nicht in der einen oder anderen Richtung eine Beschränkung stattgefunden, so muß dasselbe nach erfolgter Eintragung, mangels ander-

weiter gesetzlicher Bestimmungen, die aus seiner Natur und dem Zwecke, als Unterscheidungszeichen zu dienen, sich ergebende Wirkung äußern, also, wenn auch unter Umständen in seiner figürlichen (graphischen) Darstellung, so doch ganz besonders in seinem Klanglaute, da im Verkehre mehr Gewicht auf die Aussprache eines Wortes und darauf gelegt wird, wie es sich dem Gehöre bemerkbar macht, als darauf, wie es geschrieben wird. Das Oberlandesgericht hat daher mit Recht angenommen, daß das Zeichen der Klägerin wesentlich als Klanglaut in Betracht zu ziehen sei. Die Ausführung der Revisionsklägerin, daß die Klägerin, wenn sie ihr Zeichen als Klanglaut habe geschützt haben wollen, dies in einer der Anmeldung beigefügten Beschreibung habe zum Ausdrucke bringen müssen, kann nicht als richtig erachtet werden. Zwar sagen die Motive zu § 2 des Gesetzes von 1894: „Wer den Schutz des Wortzeichens auch im Laut- und Klangwerte sich sichern will, findet in der bildlichen Darstellung kein genügendes Mittel, um das Wesen seiner Anmeldung zu kennzeichnen; er wird also das durch den Entwurf ihm gebotene Hilfsmittel der Beschreibung benutzen, um erkennbar zu machen, daß der von ihm beanspruchte Schutz über diejenige bildliche Darstellung hinaus, welche das Wort bei der Anmeldung gefunden hat, auf dessen sprachliche Verwendung zur Bezeichnung von Waren sich erstrecken soll“; und hieraus hat man entnommen, daß der Schutz des Klanglautes in der Beschreibung besonders zum Ausdrucke gebracht werden müsse (vgl. Seligsohn, Schutz der Warenbezeichnungen S. 30 Nr. 11. S. 43 Nr. 10). Allein im Gesetze ist dies nicht zum Ausdrucke gekommen. Wenn es in § 2 des Gesetzes heißt, daß der Anmeldung, „soweit erforderlich, eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein muß“, so ist dies, wie das vorausgehende „eine deutliche Darstellung“ und der Beisatz „soweit erforderlich“ annehmen läßt, dahin zu verstehen, daß dann noch eine besondere Beschreibung zu geben ist, wenn an sich das Zeichen nicht deutlich genug dargestellt ist. Ist aber an sich das Bild nicht zweifelhaft, soll das Wort den Klanglaut haben, den es nach dem gewöhnlichen Sprachausdrucke hat, dann bedarf es keiner besonderen Beschreibung; vielmehr wirkt das eingetragene Zeichen von selbst nach dem ihm eigentümlichen Wesen, das Wortzeichen also ganz besonders in seinem Klanglaute.

Nach dem Vorausgeführten kommt es nicht entscheidend darauf

an, ob, wie die Revisionsklägerin auszuführen versucht hat, die der Anmeldung des klägerischen Warenzeichens in Italien beigegebene Beschreibung mehr darauf schließen läßt, daß die Klägerin nur ein Bildzeichen habe schützen lassen wollen, und ob diese Absicht ferner daraus zu entnehmen ist, daß die Klägerin bei Anmeldung ihres Warenzeichens zum Zeichenregister verschiedene Bildzeichen der Jeyes Company zur Eintragung angemeldet habe; denn es ist nicht behauptet, daß eine gleiche Absicht seitens der Klägerin bei der Anmeldung ihres Zeichens zur Übertragung in die Zeichenrolle des Patentamtes kund gegeben worden ist. Bei der durch diese Übertragung entstandenen neuen Rechtschaffung ist es ferner von keiner Erheblichkeit, ob das in Italien geschützte Zeichen der Klägerin bereits durch die am 12. Januar 1888, also unter der Herrschaft des Markenschutzgesetzes vom 30. November 1874, erfolgte Eintragung in das Zeichenregister des Amtsgerichtes in Leipzig als ausländisches Wortzeichen Schutz für den Klanglaut erlangt hatte. Der diese Frage bejahenden Ausführung des Oberlandesgerichtes kann übrigens nicht beigespflichtet werden, da von einem Zeichenschutz nur insofern die Rede sein kann, als gesetzliche Vorschriften einen solchen gewähren, nach dem Gesetze von 1874 aber nur figürlich in die Erscheinung tretende Zeichen im Deutschen Reich gesetzlichen Schutz genießen konnten.

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Civils. Bd. 18 S. 87, Bd. 33 S. 138;  
Entsch. des R.G.'s in Straff. Bd. 14 S. 234, Bd. 22 S. 179,  
Bd. 26 S. 392 flg.

Wenn endlich die Revisionsklägerin hervorhebt, daß der Berufungsrichter bei der Erörterung der Verwechslungsgefahr zwischen ihrem Zeichen „Creolin (Creolinum) Columbia“ und dem Zeichen der Klägerin nur das Wort „Creolin“ in Betracht gezogen habe, so erscheint auch diese Rüge als nicht gerechtfertigt. Das Oberlandesgericht hat nicht verkannt, daß der der Klägerin gewährte Schutz sich auf das ganze eingetragene Zeichen erstreckt, und daß die Revisionsklägerin die Worte „Creolin Columbia“ gebraucht. Es ist aber davon ausgegangen, daß das Wort „Creolin“, das nach seiner thatsächlichen Feststellung kein Freizeichen ist, in dem Klanglaute des klägerischen Zeichens als das eigentliche, charakteristische Unterscheidungsmerkmal sich unverkennbar hervorhebe, das als Schlagwort der Ware ihren Namen im Handelsverkehre verleihe, wogegen der Klanglaut der Firma als

nebensächlich und gleichgültig der Erinnerung des Publikums bald entschwinden werde, und sieht in der unveränderten Benützung dieses individualisierenden Wortes „Creolin“ in dem Zeichen „Creolin Columbia“ die Gefahr der Verwechslung. Diese Auffassung des Oberlandesgerichtes läßt keinen Rechtsirrtum erkennen. Denn wie in einer Bildmarke nicht die Teile des Bildes im einzelnen, sondern der Gesamteindruck maßgebend ist, und zwar so, wie er in seiner frappanten, dem Gedächtnisse sich einprägenden, charakteristischen Erscheinung hervortritt, so verhält es sich auch mit dem Wortzeichen, das aus mehreren einzelnen Wörtern besteht; es kann unter denselben ein Wort, namentlich ein Phantasiemort, in dieser Weise hervortreten, und zwar seinem Klanglaute nach, daß dieses das eigentlich Unterscheidende in dem ganzen Zeichen ist, wogegen die Klanglaute anderer Wörter als Zuthaten zurücktreten. Auch die Ausführung des Oberlandesgerichtes, daß die Firma überhaupt eine geringe Unterscheidungskraft besitzt, kann nicht als rechtsirrtümlich angesehen werden, da nach § 13 des Zeichenschutzgesetzes durch die Eintragung eines Warenzeichens niemand gehindert ist, seine Firma auf Waren anzubringen. Die Bemerkung des Oberlandesgerichtes, daß die Firma in dem Zeichen der Klägerin auch vermöge ihres viel kleineren Druckes noch besonders in den Hintergrund gedrängt werde, gründet sich nicht auf die Unterstellung, daß das Zeichen auch in seiner graphischen Darstellung geschützt sei, sondern soll nur einen weiteren Grund dafür abgeben, daß das Wort „Creolin“ das eigentlich hervortretende Wort ist.

Ob schon hiernach die Angriffe der Revisionsklägerin sich nicht als begründet erweisen, konnte dennoch das Berufungsurteil nicht aufrecht erhalten werden, weil die von dem Oberlandesgerichte getroffenen Feststellungen nicht hinreichen, um den im verfügenden Teile des Urteiles enthaltenen Ausspruch zu rechtfertigen.

Nach letzterem ist der Beklagten der Gebrauch des Wortes „Creolin“ oder „Creolinum“ untersagt, während nach der eigenen Ausführung des Oberlandesgerichtes die Beklagte diese Worte nicht allein für sich, sondern nur in Verbindung mit dem Worte „Columbia“ gebraucht hat, so daß ein Verbot sich auch nur auf den Gebrauch des Wortes „Creolin“ in dieser Verbindung erstrecken könnte. Ferner ist es nicht angängig, im allgemeinen festzustellen, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, sich des Wortes „Creolin“ oder „Creolinum“ zu be-

dienen, da nicht ausgeschlossen ist, daß diese Worte mit anderen Zeichen-  
teilen in eine solche organische Verbindung gebracht werden können,  
daß ein ganz neues Warenzeichen entsteht, in welchem sie ihre indi-  
vidualisierende Wirkung verlieren, und somit ihre Benutzung keinen  
Eingriff in das Zeichenrecht der Klägerin enthalten würde. Endlich  
fehlt es auch an einer Feststellung, inwiefern die Beklagte durch den  
Gebrauch der Worte „Creolin Columbia“ in das Zeichenrecht der  
Klägerin störend eingegriffen hat. Das Oberlandesgericht scheint seine  
Entscheidung auf den § 12 des Zeichenschutzgesetzes von 1894 gestützt  
zu haben, hat jedoch unterlassen festzustellen, ob die Beklagte mit  
dem streitigen Zeichen versehene Desinfektionsmittel in Verkehr  
gesetzt (feilgehalten und in den Handel gebracht) hat, oder ob sie auf  
Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen oder dergleichen das  
Zeichen angebracht hat, obwohl die Beklagte nach der Klagebeant-  
wortung in der ersten Instanz ausdrücklich behauptet hatte, daß sie  
ihre Ware niemals mit der streitigen Bezeichnung versehen habe, da  
sie nur in Fässern verkaufe, welche eine Warenbezeichnung nicht trügen.  
Dabei kommt in Betracht, daß das neue Warenzeichengesetz nunmehr  
zwar auch Wortzeichen, aber immerhin nur als Zeichen schützt,  
sich aber nicht etwa auch auf die ohne Anbringung des Zeichens  
in einer im § 12 angegebenen Weise erfolgende Benennung einer  
bestimmten Art von Waren bezieht, in welcher Hinsicht vielmehr nur  
die Anwendung des Gesetzes über unlauteren Wettbewerb vom 27. Mai  
1896 in Frage kommen kann.“ . . .