

17. Unterliegt die Wirkung der Eintragung eines Warenzeichens in die Zeichenrolle des Patentamtes unter dem Datum der Anmeldung des ersteren zum früheren Zeichenregister der richterlichen Nachprüfung?

II. Civilsenat. Urth. v. 11. Juli 1899 i. S. B. & Co. (Kl.) w. S. (Bekl.). Rep. II. 94/99.

- I. Landgericht Hamburg, Kammer für Handelsachen.
- II. Oberlandesgericht daselbst.

Jede der beiden Parteien hatte für Bier ein Warenzeichen, welches außer anderen Bestandteilen ein Dampfschiff in See mit Takelage enthielt, in die Zeichenrolle des Patentamtes eingetragen erhalten, und zwar die Klägerin am 7. Dezember 1894, und der Beklagte am 8. März 1898. Auch im Zeichenregister war für jede der Parteien ein solches Warenzeichen für Bier eingetragen gewesen, und zwar das der Klägerin auf Anmeldung vom 26. Januar 1887, und das des Beklagten auf Anmeldung vom 16. Dezember 1886. Auf Grund der Priorität der Eintragung ihres Zeichens in die Zeichenrolle verlangte die Klägerin die Verurteilung des Beklagten zur Löschung

seiner Marke, während der Beklagte durch Widerklage die Verurteilung der Klägerin zur Löschung ihrer Marke verlangte, weil ihm die Priorität der Anmeldung seines Zeichens in das Zeichenregister zur Seite stehe. Die Klägerin machte dagegen geltend, daß das für den Beklagten in der Zeichenrolle vermerkte Zeichen deshalb, weil es aus dem Zeichenregister in veränderter Form übertragen worden war, mit dem im Zeichenregister eingetragenen gewesenen Zeichen nicht identisch sei. Auf die Revision der Klägerin ist das Berufungsurteil, welches die Klage abwies und die Widerklage zusprach, aufgehoben, und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden, aus folgenden

Gründen:

... „Das Oberlandesgericht geht zutreffend davon aus, daß für die Entscheidung sowohl der Hauptklage als auch der Widerklage die Beantwortung der Frage ausschlaggebend ist, ob der Beklagte und Widerkläger für sein in die Zeichenrolle eingetragenes Warenzeichen das Datum der Anmeldung zum Zeichenregister beanspruchen kann, oder nicht. Das Oberlandesgericht nimmt an, diese Frage sei zu Gunsten desselben dadurch endgültig entschieden, daß das Patentamt die Eintragung unter dem Datum der Anmeldung des Zeichens zum Register ausgeführt habe, indem eine Nachprüfung dieser, die Eintragungsfähigkeit des Zeichens betreffenden, Frage nach Maßgabe des § 24 des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 dem Gerichte nicht zustehe. Diese Auffassung von der rechtlichen Bedeutung der vom Patentamte unter dem Datum der früheren Anmeldung vorgenommenen Eintragung des Zeichens in die Zeichenrolle ist nicht zu billigen. Gemäß § 24 Abs. 1 des Warenzeichengesetzes unterliegen die in Gemäßheit des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 in die Zeichenregister eingetragenen Warenzeichen, wenn sie zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet werden, vom Zeitpunkte der Anmeldung ab den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes vom 12. Mai 1894, mit der einzigen Ausnahme, daß in die Zeichenrolle, welche nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes den Zeitpunkt des Einganges der Anmeldung enthalten soll, anstatt des Datums der Anmeldung zur Zeichenrolle das Datum der Anmeldung zum Zeichenregister aufzunehmen ist. Die rechtliche Wirkung dieser letzteren Eintragung richtet sich also nach den Vorschriften des Gesetzes vom

12. Mai 1894; eine Ausnahmebestimmung ist dabei nicht getroffen. Der angeführte § 24 sieht den Fall nicht ausdrücklich vor, daß das zur Übertragung bei dem Patentamte angemeldete Zeichen, um es eintragungsfähig zu machen, abgeändert und in der abgeänderten Form in die Zeichenrolle eingetragen wird. In diesem Falle ist es, rein äußerlich betrachtet, nicht mehr das frühere Zeichen. Trägt das Patentamt es trotzdem unter dem Datum der Anmeldung zum Zeichenregister in die Zeichenrolle ein, so giebt es dadurch seine Auffassung zu erkennen, daß das abgeänderte Zeichen trotz der Abänderung noch das alte sei. Diese Datierung des veränderten angemeldeten Zeichens betrifft nicht die Eintragungsfähigkeit desselben, die vielmehr dabei vorausgesetzt wird, sondern die Identität und folgeweise die Priorität des Zeichens und geht weit über die im § 24 vorgesehene, rein mechanische Übertragung des Zeichens mit dem Alter der Anmeldung zum Zeichenregister hinaus. Sie berührt in ihrer Wirkung nicht, wie bei einer Verweigerung der Eintragung, ausschließlich das Interesse des Anmelders, sondern greift in die Rechte desjenigen ein, für welchen ein gleichartiges Warenzeichen bereits in der Zeichenrolle eingetragen steht, und welchem nicht Gelegenheit gegeben worden ist, Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens unter dem alten Datum einzulegen, wie es sonst in § 5 des erwähnten Gesetzes allgemein zugelassen ist. Daß eine solche Eintragung eines abgeänderten Zeichens der richterlichen Nachprüfung entzogen wäre, ist weder aus dem § 24, noch aus den sonstigen Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Mai 1894 zu entnehmen. Dieselben ergeben vielmehr, daß beim Widerstreite der Interessen mehrerer eingetragener Zeicheninhaber und insbesondere in einem zwischen ihnen schwebenden Lösungsprozesse die Gerichte über die Frage der Gleichartigkeit von Warenzeichen und darüber zu befinden haben, wem unter den mehreren Interessenten die Priorität der eingetragenen gleichartigen Zeichen zusteht. Insbesondere hat der Kläger zur Begründung der Lösungsklage nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 des Warenzeichengesetzes im Rechtswege darzuthun, daß das Warenzeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung in der Zeichenrolle oder in dem Zeichenregister eingetragen steht, und also im letzteren Falle zu beweisen, daß das für ihn in dem Zeichenregister eingetragene Zeichen demjenigen des Gegners gleichartig, und daß es früher als das letztere zur Eintragung angemeldet worden ist.

Der erforderliche Nachweis der Gleichartigkeit des im Register eingetragenen Zeichens mit dem des Gegners kann umsoweniger dadurch ersetzt werden, daß das Patentamt durch die Eintragung des abgeänderten Zeichens unter dem Zeitpunkte der Anmeldung des ursprünglichen Zeichens seine Meinung zu erkennen gegeben hat, daß das abgeänderte und das ursprüngliche Zeichen identisch seien, als das Patentamt bei seiner Prüfung nur diese beiden Zeichen miteinander, und nicht das im Register ursprünglich eingetragene mit dem des Gegners vergleicht. Wäre die Eintragung des abgeänderten Zeichens unter dem Datum des ursprünglichen Zeichens durch das Patentamt im Rechtswege nicht nachzuprüfen, so hätte der Kläger nunmehr nur die Gleichartigkeit des abgeänderten, und nicht die des ursprünglichen Zeichens mit dem des Prozeßgegners nachzuweisen, obwohl im § 9 Abs. 1 Ziff. 1 das letztere vorgeschrieben ist, und hätte zugleich für das abgeänderte Zeichen das Anmeldealter des ursprünglichen. Die Wirkung der vom Patentamte ausgeführten Eintragung stände demnach mit den Bestimmungen des Gesetzes nicht im Einklange, und die Eintragung enthielte eine materiellrechtliche Entscheidung über widerstreitende Interessen dritter Personen, welche, wie bereits hervorgehoben worden ist, dem Patentamte nicht in der Art zusteht, daß die gerichtliche Nachprüfung ausgeschlossen wäre. Hiernach hat das Oberlandesgericht sich mit Unrecht der Prüfung der Frage enthalten, ob das Warenzeichen des Beklagten und Widerklägers, wie es im Zeichenregister eingetragen stand, dem der Klägerin und Widerbeklagten gleichartig sei.

Mit den vorstehenden Ausführungen steht die in Bd. 38 S. 137 flg. der Entsch. des R.G.'s in Civilf. mitgeteilte Entscheidung nicht im Widerspruche. Denn in dem dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Falle handelte es sich um den Einwand des Beklagten, das für den Kläger eingetragene Warenzeichen sei ein Freizeichen, und dieser Einwand wurde aus dem Grunde abgewiesen, daß darüber, ob die Eintragung des Zeichens, als eines Freizeichens, hätte versagt werden müssen, und ob es zu Unrecht unter dem Zeitpunkte der Anmeldung zum Zeichenregister eingetragen worden sei, im Rechtswege nicht zu befinden sei. Die Frage, ob ein Zeichen nicht einzutragen sei, weil es ein Freizeichen sei, betrifft die Eintragungsfähigkeit des Zeichens und unterliegt deshalb der Beurteilung des Patentamtes ohne richter-

liche Nachprüfung. Im gegenwärtigen Falle aber handelt es sich um die Wirkung eines eingetragenen Zeichens, über dessen Eintragungsfähigkeit kein Streit besteht." . . .