

19. Ist die vertragsmäßige Gestattung der Mitbenutzung eines zur Eintragung in die Rolle angemeldeten Warenzeichens ohne Übergang des Geschäftsbetriebes im Verhältnisse der Beteiligten zu einander wirksam?

Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894
§§ 7, 9, 12.

II. Civilsenat. Ur. v. 22. September 1899 i. S. M. & Co. (Bekl.)
w. R. (Kl.). Rep. II. 114/99.

- I. Landgericht Magdeburg.
- II. Oberlandesgericht Naumburg a. S.

Im Jahre 1895 suchte die verklagte Firma bei dem Patentamt um die Eintragung des Warenzeichens „Victoria“ für Nähmaschinen nach, wogegen der Kläger Widerspruch erhob. Darauf trat die Beklagte durch ihren Mitinhaber, Kaufmann R. U., mit dem Kläger in Unterhandlung, und es kam am 4. Juli 1895 eine Einigung zustande, welche die Beklagte in einem Schreiben vom 5. Juli 1895 dem Kläger dahin bestätigte:

„Sie ziehen Ihren Einspruch beim Patentamt gegen die von uns nachgesuchte Eintragung des Namens „Victoria“ für Nähmaschinen zu unseren Gunsten zurück. Dagegen gestatten wir unsererseits für uns und unsere eventuellen Rechtsnachfolger, daß Sie und Ihre eventuellen Rechtsnachfolger den Namen „Victoria“ in der bisher von Ihnen geübten Weise für Nähmaschinen benutzen dürfen.“

Die Beklagte hatte nun vor Erhebung der vorliegenden Klage mehrfach Händlern, welche vom Kläger fabrizierte und mit dem

Warenzeichen „Victoria“ versehenen Nähmaschinen vertrieben und in ihren Schaufenstern ausstellten, dies unter Androhung gerichtlicher Verfolgung schriftlich verboten, indem sie sich darauf berief, daß diese hierzu deshalb kein Recht hätten, weil die Führung des Namens „Victoria“ als Warenzeichens für Nähmaschinen beim Patentamte durch Eintrag für die Beklagte geschützt sei. Der Kläger erblickte in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen das erwähnte Abkommen und erhob, da außergerichtliche Schritte nicht zu einer Einigung führten, Klage auf Verurteilung der Beklagten, anzuerkennen, daß dem Kläger das Recht zustehe, Nähmaschinen mit der Bezeichnung „Victoria“ herzustellen und zu vertreiben, insbesondere auch durch beliebige Dritte, die zur Zeit des Vertragsabschlusses solche Maschinen von ihm noch nicht bezogen hatten, als Wiederverkäufer vertreiben zu lassen.

Nach den Urteilsgründen zweiter Instanz billigte das Berufungsgericht nicht die Auffassung der Beklagten, daß das Übereinkommen vom 4. Juli 1895 einen unzulässigen Lizenzvertrag darstelle. Dieser Auffassung sei schon um deswillen nicht beizutreten, weil durch die damals vereinbarte Zurücknahme des klägerischen Einspruches die Beklagte den von ihr nachgesuchten Eintrag und alle mit diesem gesetzlich verbundenen Rechte erst erlangt habe. Das Berufungsgericht erblickte vielmehr darin, daß die Beklagte damals dem Kläger die fernere Benutzung des Namens „Victoria“ für seine Nähmaschinen gestattet habe, nur ein Versprechen der Beklagten, die ihr aus dem Eintrage künftig erwachsenden Rechte gegen den Kläger nicht geltend machen zu wollen, dessen Rechtsverbindlichkeit nicht zu bezweifeln sei.

Die auf Abweisung der Klage gerichtete Revision der Beklagten wurde zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

„Zur Begründung der von der verklagten Firma eingelegten Revision wurde in erster Linie geltend gemacht, daß die Beklagte ungeachtet des Abkommens vom 4. Juli 1895 berechtigt sei, dem Kläger den Gebrauch des Wortes „Victoria“ zur Bezeichnung seiner Nähmaschinen gänzlich zu verbieten, also auch in dem Falle, wenn er, wie ihm in dem genannten Abkommen gestattet worden sei, Nähmaschinen mit der Bezeichnung „Victoria“ an seine bisherigen Abnehmer liefere. Die Annahme des Berufungsgerichtes, daß dieses Abkommen rechtsgültig und für die Beklagte bindend sei, verletze die

§§ 7, 9 Abs. 2 und 12 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894. Da die Eintragung des Warenzeichens für die Beklagte erfolgt sei, habe diese das ausschließliche Benutzungsrecht erworben, und dessen teilweise Übertragung auf den Kläger habe nicht ohne die des Geschäftsbetriebes geschehen können. Der für die Rechtsgültigkeit des vorliegenden Vertrages vom Berufungsgerichte angeführte Grund, daß zur Zeit des Vertragsschlusses das Zeichen für die Beklagte noch nicht eingetragen gewesen sei, entscheide nichts; vielmehr läge dann eben nur eine bedingte Übertragung vor, welche ebensowenig auf Gültigkeit Anspruch hätte.

Diese Rüge ist nicht gerechtfertigt. Nachdem der Kläger gegen die Anmeldung des Warenzeichens „Victoria“ durch die Beklagte Widerspruch erhoben hatte, wozu er sich nach § 9 Abs. 2 des angeführten Gesetzes für berechtigt hielt, kam ein Abkommen unter den Parteien zustande, wonach, indem der Kläger seinen Widerspruch zurückzog, die Beklagte das Recht zur Eintragung erhielt, jedoch mit der Beschränkung, daß sie ihr Schutzrecht gegenüber dem Kläger nicht ausüben dürfe, diesem vielmehr die weitere Benutzung der Bezeichnung „Victoria“ für seine Nähmaschinen in der bisher geübten Weise zu gestatten habe. Wenn nun auch bei einem Vertrage die Absicht auf Übertragung eines erst noch zu erwerbenden Rechtes gerichtet sein kann, so konnte doch von dem Berufungsgerichte ohne Rechtsirrtum die vorliegende Übereinkunft, nach deren Wortlaut eine Rechtsübertragung nicht stattgefunden hat, dahin ausgelegt werden, daß die Beklagte dem Kläger gegen die Zurücknahme seines Einspruches nur das Versprechen gegeben habe, die ihr aus der Eintragung künftig erwachsenden Schutzrechte gegen den Kläger wegen der Benutzung des gleichen Zeichens für seine Nähmaschinen nicht geltend machen zu wollen. Eine Verletzung des § 7 Abs. 1 des Gesetzes, wonach das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründete Recht nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Warenzeichen gehört, auf einen Anderen übergehen kann, liegt daher nicht vor. Der Kläger nimmt auch ein ihm selbst übertragenes Schutzrecht nicht in Anspruch. Zwar ist der Antrag der Klage, welchem die ergangene Beurteilung entspricht, dahin gefaßt: die Beklagte habe anzuerkennen, daß dem Kläger das Recht zustehe, Nähmaschinen mit der Bezeichnung „Victoria“ herzustellen und zu vertreiben; allein der Sinn der hiermit

bezweckten Feststellung ist nur der, daß der Beklagten, ungeachtet ihr allein ein Eintrag in der Zeichenrolle zur Seite steht, kein Verbotungsrecht gegenüber dem Kläger bezüglich des Gebrauches des Wortes „Victoria“ zur Bezeichnung seiner Nähmaschinen zukomme, und es hat sich in der ersten Instanz der Streit der Parteien auch nur auf den Umfang des Verzichtes beschränkt.

Daß aber eine solche im Wege des Vergleiches ohne auf Täuschung des Publikums gerichtete Absicht gegebene Erlaubnis, welche einem Verzicht auf Geltendmachung des Untersagungsrechtes gegenüber einer bestimmten Person gleichsteht, keine bindende Wirkung habe, von dem Zeichenberechtigten daher jederzeit zurückgenommen werden könne, ist nicht anzuerkennen. Das Gesetz vom 12. Mai 1894 ist auf den Schutz der Zeicheninhaber gerichtet und sucht nur in einzelnen Bestimmungen auch das Interesse des kaufenden Publikums zu wahren, so gerade in § 7, welcher eine Übertragung des Rechtes des eingetragenen Zeicheninhabers durch Vertrag oder durch Verfügung von Todes wegen auf Andere nur mit dem Geschäftsbetriebe zuläßt. Eine Ausdehnung dieser Vorschrift auf den ein Recht an dem Zeichen nicht begründenden Verzicht des Zeicheninhabers auf die Geltendmachung seines Ausschließungsrechtes erscheint nicht als zulässig, wengleich auch in letzterem Falle Täuschung des Publikums nicht ausgeschlossen ist. Jede derartige Täuschung zu verhüten, hat sich das Gesetz nicht zur Aufgabe gemacht; der Zeichenberechtigte kann sich gegenüber ihm bekannt gewordenen Verletzungen seines Rechtes passiv verhalten; auch können nach § 5 des Gesetzes übereinstimmende Zeichen verschiedener Inhaber, wenn ein Widerspruch nicht erhoben wird, selbst zur Eintragung in die Zeichenrolle gelangen. Es liegt daher ein genügender Grund nicht vor, dem Abkommen der Parteien vom 4. Juli 1895 die bindende Wirkung für die Beklagte abzusprechen.“ . . .