

14. 1. Unter welchen Voraussetzungen findet bei Konkurrenz eines Wortzeichens mit einem aus dem gleichen Worte und einem Bilde bestehenden Kombinationszeichen § 12 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 gegen den Inhaber des Kombinationszeichens Anwendung?

2. Erstreckt sich gegenüber dem Wortzeichen der Schutz aus dem Kombinationszeichen auch auf den Gebrauch einzelner Bestandteile desselben oder einer Kombination der Klanglaute des im Zeichen enthaltenen Wortes und des Wortes, das dem im Zeichen enthaltenen Bilde entspricht?

II. Zivilsenat. Ur. v. 12. Juli 1901 i. S. L. & C. (Kl.) w. S.
(Bekl.). Rep. II. 186/01.

I. Landgericht Hamburg.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Auf Anmeldung vom 15. Dezember 1882 wurde unter der Herrschaft des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 bei der Registerbehörde in Leipzig für Schmieröle zu Gunsten der Firma L. & C. zu London das später auf die jetzt klagende Firma L. & C. zu New-York umgeschriebene Warenzeichen Nr. 3036 eingetragen, das aus einer halbmondbartigen Figur mit dem querdurchgeschriebenen Worte Valvoline besteht (Mondmarke); dieses Warenzeichen ist nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 in die Zeichenrolle des Patentamtes am 31. Mai 1895 unter Nr. 4484 eingetragen worden.

Auf Anmeldung vom 14. Juni 1888 wurde ferner unter der Herrschaft des Gesetzes vom 30. November 1874 bei der Registerbehörde in Leipzig gleichfalls für Schmieröle zu Gunsten der Klägerin mit der Nr. 4321 als Zeichen das Wort Valvoline in einer eigentümlich gezierten und charakteristischen Schrift eingetragen; von dem Patentamte zu Berlin wurde am 9. März 1897 unter Nr. 22664 für die Klägerin das Wort Valvoline in die Zeichenrolle eingetragen, und zwar gemäß der Anmeldung vom ^{12. November 1894}_{14. Juni 1888}, welches letztere Datum auf die früher unter Nr. 4321 eingetragene Wortmarke der Klägerin hinweist.

Zu Gunsten der Beklagten war auf Anmeldung vom 14. April 1886 unter der Herrschaft des Gesetzes vom 30. November 1874 für Mineralschmieröl bei der Registerbehörde zu Hamburg ein Warenzeichen eingetragen worden, das aus einer ovalen Einschließung besteht, welche einen (einen kleinen Schild mit den Buchstaben F. S. in den Klauen tragenden) Adler mit dem darüber stehenden Worte Valvoline enthält (Adlermarke); dieses Warenzeichen wurde nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 12. Mai 1894 unter Nr. 1057 am 6. März 1895 in die Zeichenrolle des Patentamtes eingetragen.

Klägerin fand eine Verletzung ihrer Warenzeichen, insbesondere des Wortzeichens Valvoline, darin, daß Beklagte auf dem Kopfe ihrer Facturen und eines Circulares sowie in Inseraten unter der Abbildung

ihrer Adlermarke den gedruckten Vermerk „Valvoline Extra-Cylinderöl Adlermarke“ in verschiedenartiger Ausführung und Zusammenstellung angebracht, auch Inserate mit letzterem Vermerke ohne Abbildung ihrer Adlermarke veröffentlicht und in ihren Offertbriefen die von ihr angebotene Ware als Valvoline Maschinenöl Adlermarke oder Valvoline Cylinderöl Adlermarke bezeichnet habe. Ihr Antrag ging dahin, der Beklagten diese Zuwiderhandlungen gegen die Zeichenrechte der Klägerin zu unterlagen. Die Vorberichter haben die Klage abgewiesen; die Revision wurde zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

... „Die Vorderrichter sind mit Recht davon ausgegangen, daß der Rechtsgrund des Begehrens der Klägerin nur in § 12 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 liege, und daß die Entscheidung davon abhängt, ob die Beklagte sich eines nach § 12 und § 20 jenes Gesetzes zu beurteilenden Eingriffes in die Zeichenrechte der Klägerin schuldig gemacht habe. Bei Prüfung dieser Frage waren nach Sachlage folgende Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen.

Die Eintragungen unter der Herrschaft des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 hatten weder der Klägerin noch der Beklagten einen Schutz für den Klanglaut des angeblichen Schlagwortes Valvoline gewährt; der Gebrauch dieses Schlagwortes als Klanglaut stand bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 12. Mai 1894 jedermann frei. Lediglich durch die Übertragung der unter der Herrschaft des Gesetzes vom 30. November 1874 eingetragenen Marken in die Zeichenrolle des Patentamtes haben dieselben auch für den Klanglaut jenes Wortes Schutz erlangt. Dieser Schutz ist nach den Grundsätzen des Gesetzes vom 12. Mai 1894 zu beurteilen. Der dadurch begründete Schutz des das Wort Valvoline mit dem Bilde eines Adlers enthaltenden Warenzeichens der Beklagten gegenüber dem jüngeren reinen Wortzeichen Valvoline der Klägerin hätte in doppelter Richtung erheblich sein können. Ob zunächst die Beklagte die Löschung des letzteren Zeichens nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 jenes Gesetzes hätte begehren können auf Grund des Nachweises einer Verwechselungsgefahr im Verkehre, ist in dem vorliegenden Rechtsstreite nicht zu erörtern, weil ein solches Begehren nicht erhoben ist, vor Löschung aber dessen Voraussetzungen, auch wenn sie vorlägen, nicht

die Grundlage einer Einwendung abzugeben geeignet wären. Andererseits kann die Klägerin in einem nach dem Warenzeichenrechte geschützten Gebrauche des Kombinationszeichens der Beklagten, solange dieses eingetragen ist, nicht eine Verletzung ihres Wortzeichens finden. Dieser letztere Gesichtspunkt kommt hier in Betracht. Gleiches gilt von dem Verhältnisse des älteren Kombinationszeichens der Klägerin — der Mondmarke — zu dem jüngeren Kombinationszeichen der Beklagten mit der hier nicht weiter erheblichen Modifikation, daß ein Lösungsbegehren nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 a. a. D. in dem durch Urteil des Reichsgerichtes vom 5. April 1898 entschiedenen Rechtsstreite geltend gemacht und dort abgewiesen worden ist. Gegen den nach Warenzeichenrecht geschützten Gebrauch des Zeichens der Beklagten könnte deshalb die Klägerin mit einer Klage aus § 12 nicht aufkommen.

Der nach Warenzeichenrecht geschützte Gebrauch eines aus Wort — Valvoline — und Bild — Adler — kombinierten Zeichens besteht jedoch nur in dem Gebrauche jener Kombination; der Gebrauch eines einzelnen Bestandtheiles — hier des Wortes Valvoline — oder auch der Gebrauch des kombinierten Klanglautes — gebildet aus dem Klanglaute des Wortes, das dem im Zeichen enthaltenen Bilde entspricht, und dem Klanglaute des im Zeichen enthaltenen Wortes — Adler-Valvoline oder Valvoline-Adler mit oder ohne Beisatz des Wortes „Marke“ ist nicht ein nach Warenzeichenrecht geschützter. In dem hier allein in Betracht kommenden Verhältnisse gegenüber anderen noch eingetragenen Zeichen ist nur geschützt die Kombination, nicht der einzelne Bestandteil; geschützt ist ferner diesem gegenüber nur die Kombination von Wort und Bild, wie sie eingetragen ist, nicht auch die oben dargelegte Kombination des Wortes und des Klanglautes für die Bezeichnung des Bildes. Wenn deshalb die Beklagte nur das Wort Valvoline oder eine der obigen Wortkombination gleiche oder ähnliche Wortbildung zeichenmäßig gebraucht hätte, so würde ihr aus ihrem Kombinationszeichen nicht der oben dargelegte, eine Rechtsverletzung nach § 12 ausschließende Schutz gegenüber dem Wortzeichen der Klägerin und auch gegenüber deren Kombinationszeichen zustehen.

Der Schutz eines Warenzeichens erstreckt sich aber nur auf dessen Gebrauch als Warenzeichen. Ist ein Klanglaut geschützt, so hat

der Zeichenberechtigte nicht ein absolutes Verbotrecht gegenüber dem Gebrauche des jenem Klanglaute entsprechenden Wortes im geschäftlichen Verkehre; er hat jenes Verbotrecht nur gegenüber dessen warenzeichenmäßigem Gebrauche im Umfange der §§ 12 und 20 des Gesetzes vom 12. Mai 1894. Die Klägerin hätte danach aus ihrem hier in erster Reihe in Betracht kommenden Wortzeichen Valvoline ein Verbotrecht wegen Verletzung ihres Warenzeichens gegen die Beklagte aus der Benutzung des Wortes Valvoline nur dann, wenn dieser Gebrauch nicht ein nach Warenzeichenrecht geschützter Gebrauch der Adlermarke im Sinne der obigen Ausführungen gewesen, und der Gebrauch ferner in einer Weise geschehen wäre, daß dritte Personen im geschäftlichen Verkehre in den Glauben versetzt werden könnten, die danach angekündigte oder in den Verkehr gesetzte Ware solle warenzeichenmäßig lediglich mit dem Worte Valvoline bezeichnet werden oder bezeichnet sein. Der gedachte Schutz greift aber nicht Platz, wenn der Gebrauch des erwähnten Wortes in seinem übrigen Zusammenhange in den beteiligten Verkehrskreisen nur den Erfolg haben konnte, damit entweder lediglich die Benennung einer Ware — hier von Maschinenölen — zu vermitteln, oder die Vorstellung an das eigene Warenzeichen der Beklagten — die Adlermarke — hervorzurufen.

Die Entscheidung über die Revision hängt davon ab, ob der Berufungsrichter in seiner Urteilsbegründung diese zuletzt bezeichneten, für die gegebene Sachlage entscheidenden rechtlichen Gesichtspunkte zureichend berücksichtigt hat. Dies war aber zu bejahen.“ . . .