

64. 1. Steht der Anwendung des § 7 Abs. 1 des Warenbezeichnungsgesetzes auf eine lediglich das Inland betreffende Übertragung des im Inlande eingetragenen Auslandszeichens entgegen, daß im Heimatstaate des Auslandszeichens die unbeschränkte Übertragbarkeit der Warenzeichen zugelassen ist?

2. Findet der Rechtsgrundsatz, daß das Zeichenrecht keinen besonderen Schutz in Ansehung der Verträge über den weiteren Vertrieb der in objektiv rechtmäßiger Weise mit dem Zeichen versehenen und in den Verkehr gesetzten Waren gewährt, auch dann Anwendung, wenn im Heimatstaate des im Inlande eingetragenen Auslandszeichens solche Verträge auch zeichenrechtlichen Schutz genießen, und die im Heimatstaate mit solchen Beschränkungen in den Verkehr gesetzte Ware unter Verletzung jener Beschränkungen ins Inland eingeführt worden ist?

3. Kann ein Mangel der Übertragung eines Warenzeichens aus § 7 Abs. 1 a. a. O. gegen den in die Zeichenrolle eingetragenen Erwerber im Eingriffsbereite nach § 12 des Warenbezeichnungsgesetzes geltend gemacht werden?

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894
 §§ 7. 12. 14. 23.
 B.G.B. § 12.

II. Zivilsenat. Ur. v. 2. Mai 1902 i. S. M.-Wein-Gesellschaft f. Deutschland, G. m. b. H., (Kl.) w. A. (Bekl.). Rep. II 45/02.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

A. Mariani zu Paris war Fabrikant eines Gesundheitsgetränkens, das er unter der Bezeichnung „Vin Mariani“ oder „Mariani-Wein“ in den Verkehr brachte; demselben war die Bezeichnung „Mariani“ in Frankreich als Warenzeichen geschützt. Auf seinen Antrag vom

11. Oktober 1900 wurde am 19. November 1900 nach Maßgabe des § 23 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen in die Zeichenrolle des deutschen Patentamtes unter Nr. 46625 als Warenzeichen das Wort „A. Mariani“ eingetragen. Durch Vertrag vom 16. September 1899 hatte Mariani dem S. oder einer von diesem zu gründenden Gesellschaft das Verkaufsmonopol des Vin Mariani (Mariani-Weines) für Deutschland übertragen. S. gründete sodann die klagende Gesellschaft und übertrug auf dieselbe die Rechte und Pflichten aus dem Vertrage vom 16. September 1899. Diese Gesellschaft bevollmächtigte Mariani zunächst durch Urkunde vom 18. November 1900, ihn in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die für ihn in die Zeichenrolle des deutschen Patentamtes eingetragenen oder noch einzutragenden Warenzeichen betreffen. Durch einen Vertrag vom 20. Februar 1901 übertrug er derselben weiter das ausschließliche Recht auf Führung seines unter Nr. 46625 in die Zeichenrolle des deutschen Patentamtes eingetragenen Warenzeichens in Deutschland zur Bezeichnung von Mariani-Wein für die Dauer des Vertrages vom 16. September 1899 und bewilligte deren Eintragung als Inhaberin seines bezeichneten deutschen Warenzeichens in die Zeichenrolle des Patentamtes. Von letzterem wurde am 4. Mai 1901 bei dem Warenzeichen Nr. 46625 in der Zeichenrolle vermerkt: „Zufolge Urkunde vom 20. Februar 1901 umgeschrieben auf die Mariani-Wein-Gesellschaft.“

Der Beklagte vertrieb in Deutschland in französischer Verpackung von Mariani hergestellten, mit dessen Zeichen versehenen und in Frankreich in den Verkehr gesetzten Vin Mariani, den er bei Pariser Grossisten ankaufte. Die Klägerin glaubte, auf Grund des ihr übertragenen Zeichenrechtes, überdies auch auf Grund der Übertragung des dem A. Mariani zustehenden Firmen- und Namensrechtes für Deutschland und auf Grund ihres eigenen Firmenrechtes dem Beklagten diesen Vertrieb von Vin Mariani oder Mariani-Wein in Deutschland untersagen zu können, und beantragte klagend den Ausspruch eines solchen Verbotes. In der Berufungsinanz machte sie fürsorglich noch geltend, daß Mariani den französischen Abnehmern den Weiterverkauf der Ware nach Deutschland untersagt, und daß Beklagter bei seinem Erwerbe von diesem Verbote Kenntnis gehabt habe.

Der Beklagte trat den Ausführungen der Klägerin entgegen und machte insbesondere geltend, daß die Übertragung des Warenzeichens

wirkungslos sei, weil das Zeichen nicht mit dem Geschäftsbetriebe, zu dem es gehöre, übertragen worden sei.

Die Revision der in beiden Vorinstanzen unterlegenen Klägerin wurde zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

... „1. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 hat, indem der in den §§ 1 und 5 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 geforderte Zusammenhang von Firma und Zeichen in diesem Umfange nicht aufrecht erhalten wurde, in § 7 Abs. 1 Satz 2 eine der Zweckbestimmung des Zeichens entsprechende Schranke seiner Veräußerungsfähigkeit,

vgl. Begründung zu § 6 des Entwurfes S. 14 (Nr. 70 der Drucksachen des Reichstags IX. Legislaturperiode 2. Session 1893/94, dahin aufgerichtet, daß das Recht nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Warenzeichen gehört, auf einen Anderen übergehen kann.

Für das deutsche Zeichenrecht ist ferner davon auszugehen, daß die verschiedenen Benutzungsformen eines Zeichenrechtes jedenfalls insoweit in einem inneren Zusammenhange stehen, daß auch die weitere Verbreitung einer mit dem Zeichen objektiv rechtmäßig versehenen und erstmals so in den Verkehr gesetzten Ware als Fortsetzung und weitere wirtschaftliche Entwicklung der in dem Versehen mit dem Zeichen und deren erster Inverkehrsetzung liegenden Ausübung des Zeichenrechtes sich darstellt, und daß daher der Dritterwerb einer objektiv rechtmäßig mit dem Zeichen versehenen und erstmals so in den Verkehr gesetzten Ware dadurch allein schon bei deren Weiterverbreitung zeichenrechtlich gedeckt ist. In Anwendung dieser Auffassung hat der erkennende Senat in dem Urteile vom 28. Februar 1902 (Rep. II. 406/01)¹ gegen den Zeicheninhaber erkannt, daß die diesem zustehenden Befugnisse aus dem Zeichenrechte gegen einen späteren Erwerb der Ware erschöpft seien, wenn eine Ware, sei es von dem Eingetragenen selbst, sei es von einem hierzu ermächtigten Dritten, objektiv rechtmäßig mit dem Zeichen versehen und so in den Verkehr gesetzt ist, und daß das Zeichenrecht keinen besonderen Schutz in Ansehung derjenigen Verträge gewähre, welche der Zeicheninhaber über den weiteren

¹ S. jetzt Bd. 50 dieser Sammlung Nr. 52 S. 229.

Vertrieb der von ihm mit dem Zeichen versehenen und so in den Verkehr gesetzten Waren mit seinem Abnehmer abschließt. Aus jener Auffassung ergibt sich unmittelbar noch die weitere Folge, daß der Dritterwerber sich gegen Angriffe Dritter aus einem Zeichen-, Firmen- oder Namensrechte zu seiner Verteidigung darauf berufen kann, daß die von ihm weiterverbreitete Ware zeichenrechtlich geschützt sei, und daß ihm auch hier Einwendungen aus Verträgen obigen Inhaltes zwischen dem Zeicheninhaber und dessen Abnehmer nicht entgegengehalten werden können.

Die Anwendung dieser Rechtsgrundsätze des deutschen Zeichenrechtes auf den gegebenen Fall unterliegt keinem Bedenken. Was zunächst die Anwendung der Beschränkung der Übertragbarkeit der Zeichenrechte in dem zweiten Satze des § 7 Abs. 1 anlangt, so hat zwar die Übertragung den nach § 23 des Warenbezeichnungsgesetzes in die Zeichenrolle des deutschen Patentamtes erfolgten Eintrag eines französischen Warenzeichens betroffen; nach der Rechtslehre und Rechtsprechung des französischen Zeichenrechtes ist aber eine nur örtlich beschränkte Teilcession eines Zeichenrechtes, und zwar ohne den Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichenrecht gehört, rechtlich zulässig. Der Beklagte trägt ferner selbst vor, daß er die Waren, deren zeichenrechtlichen Schutz er gegen die Angriffe der Klägerin aus dem Firmen- und Namensrechte eingewendet hat, in Frankreich erworben habe; es könnten aber Bedenken nach der Seite bestehen, ob nicht bei der eigenartigen Stellung der französischen Rechtsprechung zu Verträgen zwischen dem Zeicheninhaber und dessen Abnehmer über Beschränkungen bei dem Weitervertriebe der mit dem Warenzeichen versehenen Waren solchen Abmachungen in Frankreich auch zeichenrechtliche Wirksamkeit gegen einen nicht gutgläubigen Dritterwerber zugebilligt würde.

Den allerdings in anderem Zusammenhange gemachten, übrigens auch nur teilweise zur Rechtfertigung ihres Standpunktes geeigneten Ausführungen der Klägerin, wonach die Rechtsgrundsätze des internationalen Patentrechtes auf das internationale Zeichenrecht anzuwenden seien, kann wegen der grundlegenden Unterschiede zwischen dem Patentrechte und dem Zeichenrechte nicht beigetreten werden.

Das Patentrecht ist seiner Natur nach lokal beschränkt auf das Gebiet des Staates, in dem es erteilt ist; deshalb kann ein und

derselbe Berechtigte so viele selbständige Patentrechte haben, wie es Staatsgebiete giebt. Für das Patentrecht gilt daher der Satz: „So viel Patentgebiete, soviel subjektive Rechte“. Eine Rechtsfolge hieraus ist: das Patentrecht für eine und dieselbe Erfindung in Frankreich ist unabhängig von dem Patentrechte in Deutschland, selbst wenn die Patente derselben Person erteilt worden sind. Eine weitere Rechtsfolge hieraus ist, daß das für das Patentrecht wohl unbeschränkt anzunehmende Prinzip des inneren Zusammenhanges seiner Benutzungsformen nicht für territorial verschiedene Patentrechte gilt. Die in Frankreich — als dem einen Patentstaate — rechtmäßig gefertigte Sache darf darum nicht in dem anderen Staate verbreitet und gebraucht werden, selbst dann, wenn die Patente in den zwei Staaten derselben Person erteilt worden sind, es sei denn, daß eine Lizenz zur Einführung in den anderen Staat erteilt worden wäre.

Das Zeichenrecht dagegen ist kein örtlich beschränktes, örtlich abteilbares Rechtsgut; es ist an sich an keine örtlichen Schranken gebunden. Der erkennende Senat hat laut der Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 45 S. 145 ausgesprochen, „daß das Zeichenrecht nicht an die Grenzen Deutschlands gebunden sei und sich auch auf das Ausland erstrecke“, und Sebastian, *The law of trade-marks* S. 16, faßt diesen Unterschied des Zeichenrechtes vom Patentrechte dahin kurz zusammen: „Since trade-marks are recognised throughout the world“. Deshalb ist das in verschiedenen Staaten anerkannte Zeichenrecht für ein und dasselbe Zeichen einer und derselben Person, die nur in einem der Staaten eine Niederlassung hat, nicht für den einzelnen Staat ein schlechthin selbständiges und unabhängiges Zeichenrecht; es enthält vielmehr nur die rechtliche Erstreckung des Zeichenrechtes des Niederlassungsstaates auch auf andere Staaten. Daraus ergibt sich einmal der Rechtsgrundsatz der Einheit und Einheitlichkeit des in verschiedenen Staaten anerkannten subjektiven Zeichenrechtes, mit der, vgl. Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 46 S. 125 flg., als „accessorische Natur des Inlandsschutzes für das im Inland eingetragene Auslandszeichen“ bezeichneten Rechtsfolge. Sodann folgt aus der Anwendung des nach den obigen Darlegungen für das Zeichenrecht wenigstens beschränkt zugelassenen Prinzipes des inneren Zusammenhanges der zeichenrechtlichen Benutzungsformen auf das in diesem Sinne einheitliche Zeichenrecht, daß ein in dem einen Staate

objektiv rechtmäßig erfolgtes Versehen mit dem Zeichen und erstmaliges Inverkehrsetzen auch bei dem Weitervertriebe der Waren in dem anderen Staate von dem Dritterwerber in dem oben dargelegten Umfange angerufen werden könnte. Dagegen darf aus diesem Prinzipie der Einheit und Universalität des Zeichenrechtes nicht die Folge gezogen werden, daß die rechtliche Stellung des accessorischen Inlandzeichens im Inlande schlechthin dieselbe wäre, wie die Rechtsstellung des prinzipalen Zeichens in seinem Heimatstaate. Vielmehr ist, wie sich für das deutsche Zeichenrecht aus § 23 Abs. 3 des Warenbezeichnungs-gesetzes unmittelbar ergibt, für die Wirksamkeit etwaiger Dispositionen über das inländische Zeichenrecht und für den Inhalt des inländischen Zeichenrechtes das Inlandrecht maßgebend. Folgerweise kommt für den gegebenen Fall das Inlandrecht zur Anwendung, wenn dasselbe die Veräußerungsfähigkeit der Zeichen — § 7 Abs. 1 a. a. D. — beschränkt, oder wenn es annimmt, daß der Dritterwerber einer objektiv rechtmäßig mit dem Zeichen versehenen und so in den Verkehr gesetzten Ware bei deren Weitervertriebe in dem dargelegten Umfange gegen den Zeicheninhaber und gegen Dritte auch dann geschützt sei, wenn durch Abmachungen zwischen dem Zeicheninhaber und dessen Abnehmer der Weitervertrieb in größerem Umfange beschränkt werden sollte. In beiden Beziehungen beansprucht das deutsche Zeichenrecht für sein Rechtsgebiet absolute Anerkennung. Zeichenrechtliche Beschränkungen, die etwa das Heimatsrecht des prinzipalen Zeichens Abmachungen des zuletzt bezeichneten Inhaltes zuerkennen würde, fallen deshalb für den Weitervertrieb der nach Deutschland verbrachten Waren auch dann weg, wenn die Waren in dem Heimatlande des prinzipalen Zeichens mit dem Zeichen versehen und erstmals unter solchen dort zeichenrechtlich wirkenden Beschränkungen in den Verkehr gesetzt wären. Das deutsche Zeichenrecht spricht solchen Abreden gegenüber dem Dritterwerber eine zeichenrechtliche Bedeutung schlechthin ab; dieselben können für das deutsche Rechtsgebiet gegenüber diesem nur die Grundlage zivilrechtlicher Ansprüche aus dem Vertrage oder aus einer mit Bezug hierauf begangenen unerlaubten Handlung abgeben.

2. Nach dem hiernach in vollem Umfange anzuwendenden zweiten Satze des § 7 Abs. 1 a. a. D. wäre die Übertragung des Zeichens an die Klägerin zeichenrechtlich nur wirksam, wenn das Zeichen mit

dem Geschäftsbetriebe, zu dem es gehört, übergegangen ist. Bei Auslegung des Begriffes „Geschäftsbetrieb, zu welchem das Warenzeichen gehört“, ist davon auszugehen, daß darunter nicht unter allen Umständen der gesamte Geschäftsbetrieb des Inhabers oder auch nur derjenige volle Betrieb, der in die Rolle nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Warenbezeichnungsgesetzes eingetragen ist, verstanden werden muß, sondern auch ein Teilbetrieb dann fallen kann, wenn das Zeichen tatsächlich nur für einen bestimmt abgrenzbaren Teil des Betriebes (nach Niederlassungen, Betriebsstätten, Waren oder Absatzgebieten) geführt wurde. Der Berufungsrichter hat nun zutreffend ausgeführt, daß das nach § 23 a. a. O. in die Zeichenrolle des Patentamtes eingetragene Warenzeichen, das an die Klägerin übertragen wurde, im Heimatstaate das Zeichen für den ganzen Geschäftsbetrieb des A. Mariani ist, und daß durch die Eintragung desselben in Deutschland nur der Rechtsschutz jenes für den gesamten Geschäftsbetrieb dienenden Auslandszeichens auf das Inland übertragen wurde. Daraus hat der Berufungsrichter die zutreffende Folgerung gezogen, daß die Übertragung des Geschäftsbetriebes in Deutschland nicht als eine Übertragung des „Geschäftsbetriebes, zu welchem das Warenzeichen gehörte“, angesehen werden dürfe. Wenn er bei diesen Erörterungen noch außer Betracht gelassen hat, daß der Zeicheneintrag in Deutschland vom 19. November 1900 auf die Anmeldung vom 11. Oktober 1900 überhaupt erst nach der vollzogenen Übertragung des Geschäftsbetriebes in Deutschland erfolgt ist, daß die Übertragung des Zeichens selbst noch in eine weit spätere Zeit — 20. Februar 1901 — fällt, und sonach eine Übertragung des Zeichens mit dem Geschäftsbetriebe überhaupt ausgeschlossen gewesen wäre, so ist dadurch jedenfalls die Klägerin nicht beschwert. Die Sanktion der bezogenen Vorschrift in § 7 besteht darin, daß bei dem Fehlen der dort geforderten Voraussetzung das Zeichenrecht nicht übergehen kann, die Übertragung folgerweise zeichenrechtlich unwirksam ist.

Die Revision hat zwar geltend gemacht: selbst wenn die Übertragung nicht der bezogenen Vorschrift entsprochen hätte, so wäre die Geltendmachung jenes Mangels mit Einrede gegen die auf den Eintrag jener Übertragung in die Zeichenrolle gestützte Klage aus § 12 des Warenbezeichnungsgesetzes rechtlich ausgeschlossen. Entweder sei der erwähnte Mangel im Rechte durch die Umschreibung der Über-

tragung in die Zeichenrolle überhaupt geheilt, oder es habe die Eintragung des Erwerbers in die Zeichenrolle Dritten gegenüber — im Gegensatz zum Veräußerer — eine von der Rechtswirksamkeit des Übertragungsaktes unabhängige formale Bedeutung, die nur durch eine Löschungsklage aus § 9 Abs. 1 Ziff. 2 des Warenzeichnungs-gesetzes beseitigt werden könne. Dieser Auffassung, die in ihrer zweiten Alternative von Rent (Warenzeichenrecht Nr. 213 und 295) vertreten wird, kann nicht beigetreten werden.

Die Zeichenrolle hat zunächst nicht die Aufgabe, dem Erwerber eines eingetragenen Rechtes eine Sicherheit zu geben; sie ist kein zeichenrechtliches Grundbuch und giebt nicht die unantastbare Grundlage für einen eingetragenen Erwerb. Wie sich aus dem zweiten und dritten Absätze des bezogenen § 7 ergibt und auch der Begründung zu § 6 des Entwurfes — S. 14 a. a. O. — zu entnehmen ist, erbringt die Eintragung einer Zeichenübertragung nur eine bei der gerichtlichen oder rechtspolizeilichen Geltendmachung notwendige Legitimation, die aber von dem Nachweise der rechtlichen Gültigkeit und rechtlichen Zulässigkeit der Übertragung nicht befreit. Die dem Eintrage des Warenzeichens zuerkannte formale Wirkung greift nicht Platz für den Eintrag der Übertragung. Wenn § 12 sagt, daß „dem Eingetragenen“ ausschließlich die Rechte zur Benutzung des Warenzeichens zustehen, so hat er nur den Gegensatz zwischen Eintragung und Anmeldung im Auge. Der auf Grund eines Übertragungsvermerkes in der Zeichenrolle Eingetragene ist nicht „der Eingetragene“ im Sinne jener Gesetzesvorschrift, sondern nur der an die Stelle „des Eingetragenen“ auf Grund eines nach § 7 Abs. 1 zu beurteilenden Übertragungsaktes Getretene. Dieser Auffassung entsprechen auch die Bestimmungen in dem dritten und vierten Satze des § 7 Abs. 1, die keine Prüfung nach der Seite eines tatsächlichen Überganges des Geschäftsbetriebes erfordern, wie denn auch in der Praxis des Patentamtes bei der Eintragung solcher Übertragungen keine Ermittlungen über den tatsächlichen Übergang des Geschäftsbetriebes angestellt werden. Danach fehlt es an zureichendem Anhalte im Gesetze, der auf eine lediglich formelle Prüfung hin erfolgenden Eintragung einer Übertragung die gleiche rechtliche Bedeutung und Tragweite zuzuerkennen wie der Eintragung des Warenzeichens, und ist die von Rhenius (Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen

zu § 7 Bem. 2 S. 74) vertretene Ansicht, daß ein Mangel der Übertragung aus § 7 Abs. 1 a. a. O. auch in dem Eingriffsstreite nach § 12 a. a. O. geltend gemacht werden kann, zu billigen.

Der Berufungsrichter hat daher die Klage, soweit sie auf ein durch jene Übertragung erworbenes Zeichenrecht der Klägerin und auf die Eintragung jener Übertragung in die Zeichenrolle gestützt war, mit Recht zurückgewiesen.

3. Die Klägerin hat sodann ihr Begehren auch aus § 14 des Warenbezeichnungsgesetzes und § 12 B.G.B. durch Berufung auf eine Übertragung des Firmen- und Namensrechts des A. Mariani oder auf das eigene Firmenrecht, welchen Gesichtspunkt die Revision in den Vordergrund gestellt hat, zu rechtfertigen versucht. Es steht jedoch fest, daß die vom Beklagten in Deutschland vertriebenen Waren in Frankreich von A. Mariani mit dem diesem geschützten, mit Firma und Namen übereinstimmenden Zeichen objektiv rechtswirksam versehen und so an dortige Großhändler in den Verkehr gesetzt wurden, von denen der Beklagte sie weitererworben hat. Nach den obigen Ausführungen kann sich bei dieser Sachlage der Beklagte gegen solche Angriffe aus dem Rechte des A. Mariani und der Klägerin, soweit letztere auch aus ihrem eigenen Firmenrechte klagt, darauf berufen, daß die von ihm vertriebenen Waren zeichenrechtlich geschützt seien, und können ihm auch nicht die Abmachungen des A. Mariani mit seinen Abnehmern über die Beschränkung des Weitervertriebes entgegengehalten werden. Das Vorliegen einer Haftung aus dem Civilrechte gegenüber Mariani oder gegenüber der Klägerin, ist von dem Berufungsrichter, soweit es überhaupt geltend gemacht war, zureichend ausgeräumt. Danach hat der Beklagte, wenn er jene zeichenrechtlich geschützten Waren in Deutschland weitervertrieben hat, weder in Bezug auf das Firmenrecht des A. Mariani und der Klägerin objektiv widerrechtlich, noch in Bezug auf das Namensrecht des A. Mariani objektiv unbefugt gehandelt, und damit entfällt die Möglichkeit einer Anwendung der bezogenen Gesetzesbestimmungen.“ . . .