

50. Inwieweit ist die Entscheidung des Patentamts, durch welche die Eintragung eines Warenzeichens wegen Übereinstimmung mit einem bereits eingetragenen abgelehnt wird, hinsichtlich der Frage der Übereinstimmung oder der Verwechslungsgefahr für die Gerichte bindend?

I. Zivilsenat. Urt. v. 8. Juli 1905 i. S. W. (Pl.) w. S. (Bekl.).
Rep. I. 543/04.

- I. Landgericht Mainz, Kammer für Handelsachen.
- II. Oberlandesgericht Darmstadt.

Die Klägerin beantragte mit der Klage die Feststellung, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, der Führung des aus einem W mit darüber befindlichem Globus bestehenden Warenzeichens für Weine und Liköre von seiten der Klägerin zu widersprechen. Die Beklagte, für welche unter Nr. 3301 der Zeichenrolle für ihre Waren: Weine, Spirituosen und Liköre, ein sog. Globuszeichen bereits seit einer Reihe von Jahren eingetragen war, begehrte Abweisung der Klage, weil die durch die Klage zur richterlichen Entscheidung gestellte Frage im Verhältnis zwischen ihr und der Klägerin endgültig durch das Patentamt zu ihren (der Beklagten) Gunsten entschieden und deshalb der richterlichen Nachprüfung entzogen sei. Die Klägerin hatte ihr Globus-

zeichen schon im Jahre 1897 für alle ihre Waren angemeldet; auf Widerspruch der Beklagten und anderer Inhaber von Globuszeichen wurde die Eintragung für eine Reihe bestimmter von der Klägerin geführter Waren, und insbesondere für Weine und Liköre, durch Beschluß des Patentamts versagt. Die von der Klägerin erhobene Beschwerde wurde durch Entscheidung der Beschwerdeabteilung des Patentamts verworfen. Das gleiche Schicksal erfuhr eine spätere Anmeldung der Klägerin.

Beide Vorinstanzen erkannten im Klageabweisenden Sinne. Auf Revision der Klägerin wurde das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben, aus folgenden

Gründen:

... „Das Oberlandesgericht erwägt, daß das Patentamt als die zuständige Behörde in dem dafür vorgeschriebenen Verfahren in kontradiktorischer Verhandlung zwischen den Parteien rechtskräftig und endgültig die zeichenrechtliche Übereinstimmung des von der Klägerin geführten Zeichens mit dem Zeichen der Beklagten für Weine, Liköre und Spirituosen geschützt festgestellt habe; einer Nachprüfung auf Grund einer Klage des vom Patentamte abgewiesenen Anmelders durch die Gerichte unterliege diese Feststellung nicht. Wolle der Anmelder geltend machen, daß ihm ungeachtet der durch das Patentamt festgestellten Übereinstimmung ein Anspruch auf die Eintragung auf Grund eines besonderen Rechtstitels zustehe, so sei er auf den Weg der Klage nach § 6 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes vom 12. Mai 1894 verwiesen. Daraus ergebe sich, daß die Feststellung der Übereinstimmung nach dem durch dieses Gesetz neu geregelten Vorprüfungsverfahren ausschließlich Sache des Patentamts sei. Man habe danach die Vorprüfung den Registerbehörden, welchen sie ursprünglich (Gesetz vom 30. November 1874) zugewiesen war, entzogen, und auch die Entscheidung über den Widerspruch eines Eingetragenen gegen eine Neuanmeldung dem Patentamt überlassen, um der unerfreulichen Verschiedenheit in der Auffassung der Gerichte vorzubeugen. Man habe sowohl für die Frage der Verwechselbarkeit der Zeichen wie für die Beurteilung der Frage, ob gleichartige Waren vorliegen, das Patentamt für die geeignetere Instanz gehalten.

Die Erwägungen des Oberlandesgerichts wären zutreffend, wenn es sich im vorliegenden Prozesse um die Frage der Eintragsfähigkeit

keit des klägerischen Warenzeichens für Wein, Liköre und Spirituosen handelte.

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Zivill. Bd. 38 S. 65.

Das Oberlandesgericht verkennt aber die Tragweite der in den §§ 5 und 6 des Gesetzes gegebenen Bestimmungen, wenn es dieselben auf den im vorliegenden Prozeß zum Austrag zu bringenden Streit anwendet. Die Klägerin begehrt nicht die Eintragung ihres Zeichens für die mehrfach erwähnten Waren; sie beansprucht nicht die Rechte aus § 12 des Gesetzes. Sie verlangt lediglich die Feststellung, daß der Beklagten kein Untersagungsrecht aus § 12 des Gesetzes gegenüber dem von ihr tatsächlich geführten Zeichen zustehe. Sie will sonach festgestellt haben, daß sie durch den Gebrauch ihres Zeichens nicht in das Zeichenrecht der Beklagten eingreife. Zu der Entscheidung hierüber ist nicht das Patentamt, sondern sind ausschließlich die Gerichte berufen. Der Fall ist rechtlich nicht anders zu beurteilen, als wenn die Beklagte wegen Verletzung ihres Zeichenrechts negatorisch gegen die Klägerin geklagt, und diese zu ihrer Verteidigung geltend gemacht hätte, daß das von ihr tatsächlich geführte Zeichen mit dem der Beklagten durch die Eintragung geschützten nicht übereinstimme, und auch keine Gefahr der Verwechslung im Verkehr vorliege. Daß die offene Handelsgesellschaft A. W., welche durch die Drohung der Beklagten zur Feststellungsklage veranlaßt war, sich in der Parteirolle der Klägerin befindet, ist für die im Prozesse auszutragende Frage unerheblich. Die Entscheidungen des Patentamts, durch welche die beantragte Eintragung des Zeichens der Klägerin für Weine, Liköre und Spirituosen abgelehnt wurde, sind für das Gericht in keiner Weise bindend; sie entheben es nicht der Verpflichtung, selbständig zu prüfen, ob das Verhalten der Klägerin eine Verletzung des Zeichenrechts der Beklagten enthalte. Allerdings wird das Gericht die Auffassung des Patentamts, welchem eine besondere Sachkunde auf diesem Gebiete innewohnt, jedenfalls in Berücksichtigung ziehen; aber die Bedeutung, welche der Entscheidung des Patentamts für die Frage der Verletzung des Zeichenrechts zukommt, ist hiernach immer nur eine tatsächliche, konsultative, keine rechtlich bindende.

Die hier niedergelegte Rechtsansicht, welche sich aus der Zusammenfassung der gesetzlichen Vorschriften ohne weiteres ergibt,

wird auch in der Literatur zum Warenzeichengesetz allgemein angenommen.

Vgl. Altfeld, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen § 12 Bem. 3; Kent, Warenzeichenrecht § 20 Bem. 877 S. 544; Seligsohn, Warenzeichenrecht § 6 Bem. 1. Vgl. auch Urteil des Senats vom 12. Mai 1898, mitgeteilt in der Jurist. Wochenschr. 1899 S. 480 Nr. 4.

In ähnlicher Weise ist das Verhältnis auf dem Gebiete des Patentrechts geregelt. Die Entscheidung darüber, ob ein Patent zu erteilen, ob ein erteiltes Patent für nichtig oder zurückgenommen zu erklären sei, ist ausschließlich dem Patentamte vorbehalten. Handelt es sich aber darum, ob in ein zu Recht bestehendes Patent durch die Maßnahmen eines anderen eingegriffen werde, so sind die Gerichte zur Entscheidung hierüber auch dann berufen, wenn hierbei, wie in der Regel, die Auslegung und der Umfang des Patents in Frage kommt.

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Zivils. Bd. 33 S. 161, Bd. 45 S. 76.

Indem das Oberlandesgericht es abgelehnt hat, in eine Prüfung darüber einzutreten, ob das von der Klägerin für Wein, Spirituosen u. dgl. tatsächlich geführte Zeichen mit dem für die Beklagte geschützten übereinstimme, oder eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit zwischen beiden Zeichen bestehe, hat es das Gesetz verletzt. Seine Entscheidung unterlag daher der Aufhebung.“ . . .