

23. Erstreckt sich der Schutz eines Warenzeichens auch auf seine Verwendung zur Herstellung eines technisch notwendigen Bestandteils der Ware?

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 § 12.

II. Zivilsenat. Ur. v. 21. September 1906 i. S. B. & Co. (Kl. u. Widerbekl.) w. New York Consolidated Card Company (Bekl. u. Widerkl.).
Rep. II. 59/06.

I. Landgericht I Berlin, Kammer für Handelsfachen.

II. Kammergericht daselbst.

Die Beklagte, eine Gesellschaft in New-York, stellte seit längerer Zeit Pokerkarten mit farbiger, dunkelbrauner oder dunkelroter Rückenzeichnung her, ohne daß sie ursprünglich einen gesetzlichen Schutz für diese Zeichnung hatte. Die Klägerin, eine Berliner Firma, die ebenfalls Karten herstellt, ließ eine ähnliche Rückenzeichnung am 31. Juli 1903 für sich in das Musterregister als Geschmacksmuster eintragen und stellte seitdem Pokerkarten mit solchen Rückenzeichnungen her. Die Beklagte meldete sodann am 19. Februar 1904 ihre Rückenzeichnung zur Eintragung als Warenzeichen beim Kaiserlichen Patentamte an. Das Zeichen wurde am 11. Juni 1904 in die Zeichenrolle eingetragen. Als Waren, für die das Zeichen bestimmt sei, waren „Spiellkarten“, als Geschäftsbetrieb, für den das Zeichen verwendet werden solle, „Herstellung und Vertrieb von Spiellkarten“ angegeben. Die Beklagte brachte nach ihrer Behauptung das Zeichen auf den Karten in der Art an, daß es den Rücken der Karten bis auf einen schmalen weißen Rand bedeckte, also eine Rückenzeichnung bildete; im übrigen fand es sich weder auf den Karten noch auf dem von ihr zur Umhüllung benutzten Papierumschlag.

Unter dem 13. März 1905 schrieb die Beklagte der Klägerin, die Rückenseite der von der Klägerin hergestellten und in den Verkehr gebrachten Karten stimme mit dem Warenzeichen der Beklagten überein, und forderte die Klägerin auf Grund der §§ 14 und 15 des Warenbezeichnungsgesetzes auf, das Feilhalten und den Vertrieb solcher Karten einzustellen.

Durch die Klage war beantragt, die Beklagte zu verurteilen, anzuerkennen, daß sie nicht berechtigt sei, gegen die Klägerin den Anspruch zu erheben, die weitere Herstellung, Feilhaltung und den Vertrieb des klägerischen, durch Musterschutz vom 31. Juli 1903 geschützten Kartenrückens zu unterlassen. Die weiteren Anträge kommen hier nicht in Betracht.

Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen, und erhob Widerklage mit dem Antrage, der Klägerin bei Strafe zu untersagen, Karten mit dem Kartenrücken, der ihr Muster vom 31. Juli 1903 zeigt, zu versehen oder in den Verkehr zu bringen. Die Klägerin beantragte, die Widerklage abzuweisen.

Die Vorderrichter hatten die Klage abgewiesen und die Klägerin als Widerbeklagte nach dem Antrage der Widerklage verurteilt. Auf die Revision der Klägerin und Widerbeklagten wurden die Urteile der Vorderrichter aufgehoben, und die Beklagte unter Zurückweisung ihrer Widerklage verurteilt, gegen die Klägerin nicht den Anspruch zu erheben, daß sie das weitere Herstellen, Feilbieten und Vertreiben von Karten mit dem Kartenrücken ihres Musters vom 31. Juli 1903 unterlasse, aus folgenden

Gründen:

... „1. Die Klägerin, jetzt Revisionsklägerin, hatte ihre Klageanträge und das Begehren, die Widerklage abzuweisen, in erster Reihe auf ihren durch die Eintragung vom 31. Juli 1903 zum Musterregister erworbenen Musterschutz gestützt. Das Berufungsgericht führt indes rechtlich einwandsfrei aus, für die Klägerin sei ein Urheberrecht an diesem Muster nicht zur Entstehung gelangt; denn das Muster sei eine Nachahmung der Rückenzeichnung auf den Karten der Beklagten und daher kein neues und eigentümliches Erzeugnis nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen, vom 11. Januar 1876. Durch diese Ausführungen ist die Begründung jener Anträge mit einem Musterschutz der Klägerin rechtlich einwandsfrei beseitigt.

2. Der erkennende Senat hat in seinem Urteile vom 24. März 1903 (Rep. II. 559/02, Entsch. in Zivilf. Bd. 54 S. 173) unter Hinweis auf eine Entscheidung des I. Zivilsenats (Entsch. in Zivilf. Bd. 40 S. 67) zu der Frage Stellung genommen, ob durch eine Ausstattung ein Alleinrecht — Monopol — auf ein technisch funktionelles Element einer Ware erworben werden könne. Damals handelte es sich um die Verwendung von Sternkarten zum Aufwickeln von Nähseide. Er hat das verneint und danach ausgeführt, der Ausstattungsschutz könne nicht angerufen werden gegen die Verwertung in der Ausstattung enthaltener technisch funktioneller Elemente für die gleiche Warenart. Anlehnend an diese Entscheidung hat die

Klägerin zur Rechtfertigung ihrer Anträge in zweiter Reihe geltend gemacht, die Rückenzeichnung der Karte sei ein technisch notwendiger Bestandteil der Karte; deshalb werde durch die Eintragung eines dieser Rückenzeichnung entsprechenden Bildes als Warenzeichens für Karten gleichfalls kein Alleinrecht — kein Monopol — auf die ausschließliche Verwendung dieses Bildes zur technischen Herstellung von Karten erworben.

Das Berufungsgericht weist diese Rechtfertigung der Anträge zur Klage und Widerklage mit zwei Erwägungen zurück. Es führt zunächst aus: die Klägerin mache damit einen rein zeichentrechtlichen Lösungsgrund geltend, und zwar nicht einen solchen aus § 9 Nr. 1 bis 3 des Warenbezeichnungsgesetzes, sondern einen solchen aus § 8 Abs. 2 a. a. D. Diese Frage aber, ob wegen des von der Klägerin bezeichneten Grundes die Eintragung hätte versagt werden müssen, sei lediglich Sache des Patentamts und der Nachprüfung der Gerichte entzogen. Dann erwägt es weiter: durch das Warenzeichen der Beklagten sei der Klägerin nicht untersagt, ihre Karten mit irgendeiner Rückenzeichnung zu versehen. Untersagt sei ihr nur, sie mit der bestimmten, für die Beklagte als Warenzeichen eingetragenen Zeichnung zu versehen. Das sei mit den Entscheidungen des Reichsgerichts (Entsch. in Zivilf. Bd. 40 S. 67, Bd. 54 S. 173) wohl vereinbar.

Diese beiden Entscheidungsgründe des Berufungsgerichtes sind in ihrer Anwendung auf den gegebenen Fall rechtlich nicht haltbar. Durch die Eintragung eines Bildes als Warenzeichens erhält der Zeichnerberechtigte nur ein ausschließliches Recht, Waren der angemeldeten Art (oder deren Verpackung oder Umhüllung etc) mit diesem Bilde als Zeichen zu versehen; er erhält kein ausschließliches Alleinrecht auf den Gebrauch des als Zeichen geschützten Bildes zur Herstellung der Ware. Das „Versehen der Ware mit dem Zeichen“ kann allerdings auch in der Weise erfolgen, daß das Zeichen mit der Ware ein stoffliches Ganzes bildet; es kann bei Textilwaren in die Ware eingewebt, bei Eisenwaren in die Ware eingegossen werden. Immer ist aber notwendig, daß es auf der Ware noch als etwas Selbständiges angebracht ist und nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als etwas Selbständiges erscheint.

Ist dagegen das als Warenzeichen geschützte Bild in der her-

gestellten Ware als ein technisch notwendiger Bestandteil verwendet, und wird auch in den beteiligten Verkehrskreisen diese Verwendung lediglich als solche aufgefaßt, so ist das Bild in der Ware als ein zu ihrer bestimmungsgemäßen Herstellung notwendiger Bestandteil aufgegangen. In einem solchen Verwenden des als Warenzeichens geschützten Bildes liegt daher nicht mehr „ein Versehen der Ware mit dem Zeichen“; denn es fehlt das wegen der begriffsmäßig verlangten Unterscheidungskraft wesentliche Erfordernis, daß das Zeichen an der Ware als etwas Selbständiges erscheint. Soweit das Zeichen durch eine solche Art seiner Benutzung seine Unterscheidungskraft verloren hat, ist es auch nicht mehr durch § 12 a. a. D. geschützt. Der Warenzeichenschutz kann daher nicht angerufen werden, wenn ein Dritter auf die obenbezeichnete Weise das im Warenzeichen geschützte Bild in seiner Ware zur Herstellung eines technisch notwendigen Bestandteils lediglich als Geschmacksmuster verwendet hat, und auch die beteiligten Verkehrskreise diese Verwendung nur in diesem Sinne auffassen. Der Dritte hat in solchem Falle die Ware nicht mit „einem Zeichen versehen“; sein Verhalten fällt nicht unter § 12 a. a. D. Dadurch ist dem rechtlich unhaltbaren Ergebnisse vorgebeugt, daß durch die Eintragung eines des Musterrechtes entbehrenden Geschmacksmusters als Warenzeichens ein ausschließliches Recht auf seine Benutzung, auch wenn letztere lediglich eine solche als Geschmacksmusters ist, erworben werden könnte. Der Tapetenfabrikant, der Teppichfabrikant kann nicht durch die Eintragung eines feinen Musterrechtes genießenden Geschmacksmusters als Warenzeichens ein ausschließliches Recht auf seine Benutzung als Geschmacksmusters zur Herstellung von Tapeten oder Teppichen erwerben.

Vorliegend hat das Berufungsgericht rechtlich einwandfrei festgestellt, daß nach der herrschenden Verkehrsauffassung das Versehen des Kartentrückens mit einer ihn bedeckenden Zeichnung ein technisch notwendiger Bestandteil der Kartenherstellung sei. Nach obigen Rechtsausführungen ist bei solcher Sachlage die dem zweiten Entscheidungsgrunde des Berufungsgerichtes zugrunde liegende Annahme rechtlich nicht haltbar, die Klägerin habe durch Verwendung einer zur Verwechslung mit der Zeichnung der Beklagten in ihrem Warenzeichen geeigneten Zeichnung bei Herstellung des Rückens ihrer Karten diese „mit einem Warenzeichen versehen“ und dadurch das Zeichenrecht

der Beklagten nach § 12 des Warenbezeichnungsgesetzes verletzt. Und auch der erste Abweisungsgrund des Berufungsgerichts, daß die Gerichte nicht darüber entscheiden könnten, ob der Beklagten der begehrte Zeichenschutz noch zustehe, muß auf der Grundlage obiger Rechtsausführungen zerfallen. Nicht darüber wird entschieden, ob das Zeichenrecht der Beklagten noch bestehe, oder nicht; streitig ist vielmehr, ob ihr Zeichenrecht auch gegen die Verwendung des im Zeichen enthaltenen Bildes zur Herstellung eines technisch notwendigen Bestandteils der Karten wirkt, und ob die Klägerin durch eine solche das Zeichenrecht der Beklagten verletzt hat. Die Entscheidung über einen solchen Streit steht den Gerichten zu.

Danach versagt der von der Beklagten zur Klage und Widerklage angerufene Zeichenschutz. Die darauf gestützte Widerklage war deshalb als unbegründet zurückzuweisen. Durch ihre an die Klägerin gerichteten Verbote hat die Beklagte unbefugt in das Recht der Klägerin auf freien Gewerbebetrieb eingegriffen. Dieser Eingriff rechtfertigt das mit der Klage verlangte Verbot auf Unterlassung solcher Eingriffe in dem durch Beseitigung der Bezugnahme auf einen Muster-
schutz beschränkten, durch das Urteil näher festgestellten Umfange.“ ...