

59. 1. Kann ein Wort, das als Warenzeichen eingetragen ist und zur Zeit der Anmeldung noch als Herkunftsbezeichnung diente, zu einem freien Warennamen im Sinne des § 13 des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 werden?

2. Genügt es bei einem ausländischen Wortzeichen, daß das Wort im Deutschen Reiche der übliche Name einer Ware geworden ist, während es in anderen Ländern, insbesondere in dem Heimatlande des Zeichens, noch als Herkunftsbezeichnung dient?

II. Zivilsenat. Urk. v. 8. März 1910 i. S. Ch. Man. Comp. (Kl.) w. G. (Bekl.). Rep. II. 298/09.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin, eine Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, hat auf Grund der Anmeldung vom 26. Juli 1898/7. Oktober 1879 für aus Petroleum hergestellte Linderungs- und Heilmittel am 19. Februar 1906 das Warenzeichen Nr. 85 501 in die Zeichenrolle des Kaiserlichen Patentamts zu Berlin eintragen

lassen. Dasselbe Zeichen war für die Rechtsvorgängerin der Klägerin bereits am 14. Mai 1878 und am 14. Juni 1881 unter den Nummern 6041 und 8359 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und auf Grund der Anmeldung vom 7. Oktober 1879 unter Nr. 2648 in das Zeichenregister des Handelsgerichts zu Leipzig eingetragen worden. Dasselbe enthält außer anderen Worten das Wort „Vaseline“, das nach der Behauptung der Klägerin das allein wesentliche Merkmal des Zeichens bilden, von ihrem Rechtsvorgänger Ch. als Phantasiemotiv im Jahre 1872 frei erfunden, und für sich allein zeichenrechtlichen Schutz genießen soll. Auf Grund der Behauptung, daß die Beklagte eine Heilsalbe in einer Verpackung vertriebe, welche die Aufschrift trage „Amerikanisches Vaseline Dr. G. & Cie.“, hat die Klägerin wegen Verletzung ihres Warenzeichens auf Unterlassung und Schadensersatz geklagt.

Die Klage wurde in erster und zweiter Instanz abgewiesen. Die von der Klägerin eingelegte Revision wurde zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

„Nur insofern, als sie das Wort „Vaseline“ enthält, stimmt die Aufschrift auf den Verpackungen der Beklagten mit dem Warenzeichen der Klägerin überein. Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß das in dem Gesamtzeichen der Klägerin durch die Wahl größerer Buchstaben ins Auge fallende Wort „Vaseline“ von dem Begründer der klagenden Firma als Phantasiename frei erfunden und zunächst im Verkehre als das eigentlich Unterscheidende in dem Gesamtzeichen sowie als deutlicher Hinweis auf die Herkunft der Waren aus dem Gewerbebetriebe der Klägerin gegolten, diese Geltung auch in Amerika und England gegenwärtig noch nicht verloren habe. Weiter aber hat das Berufungsgericht festgestellt, daß zur Zeit der angeblich von der Beklagten verübten Warenzeichenverletzung das Wort „Vaseline“ in Deutschland seine Bedeutung als Herkunftsbezeichnung vollständig verloren gehabt habe und zu einer in den deutschen Sprachschatz übergegangenen, allgemein üblichen Bezeichnung für salbenartige, aus Petroleumrückständen hergestellte Linderungs- und Heilmittel, ohne Hinweis auf die Herkunft aus einer besonderen Erzeugungs- oder Vertriebsstelle geworden sei. . . Aus dieser Feststellung hat das Berufungsgericht gefolgert, daß

für den Verkehr in Deutschland das Wort „Vaseline“ in dem Gesamtzeichen der Klägerin seine unterscheidende Kraft eingebüßt habe und nicht mehr als dessen charakteristischer Hauptbestandteil hervortrete, mithin für sich allein durch die Eintragung des Gesamtzeichens, das nur noch wegen der Schutzzähigkeit seiner übrigen Teile in Kraft bleibe, nicht mehr geschützt sei.

Ob diese, die Abweisung der Klage ergebende, Folgerung, die dahin geht, daß das Wort „Vaseline“, wenn es auch ursprünglich als das eigentlich Unterscheidende in dem Gesamtzeichen gegolten, im Verkehre das Zeichen dargestellt hat, jetzt nicht mehr als Zeichen geschützt sei, zutreffend ist, kann dahingestellt bleiben, da nach der Feststellung des Berufungsgerichts die Abweisung der Klage nach § 13 des Warenzeichnungsgesetzes geboten ist. Diese Gesetzesbestimmung enthält eine Einschränkung des Zeichenrechts gerade bei Wortzeichen dahin, daß trotz Eintragung und im übrigen fortbestehenden Schutzes des Warenzeichens niemand gehindert ist, auf Waren, deren Verpackung oder Umhüllung Angaben über die Beschaffenheit derselben, wozu auch der im Verkehre übliche Name der Ware gehört, anzubringen. Es ist demnach für die Anwendbarkeit des § 13 unerheblich, ob das Wort, das als Warenname in Betracht kommt, das eigentlich Unterscheidende in dem eingetragenen Zeichen oder das Zeichen selbst ist.

Da nun nach der Feststellung des Berufungsgerichts zur Zeit der vom Beklagten angeblich verübten Warenzeichenverletzung das Wort „Vaseline“ in Deutschland eine in den deutschen Sprachschah übergegangene, allgemein übliche Bezeichnung für Waren von der Beschaffenheit der seitens der Beklagten in den Verkehr gebrachten, ohne Hinweis auf die Herkunft aus einer besonderen Erzeugungs- oder Vertriebsstelle, geworden ist, so fragt es sich gegenüber den als richtig unterstellten Behauptungen der Klägerin, ob ein Wort zu einem im Sinne des § 13 des Warenzeichnungsgesetzes freien Warennamen werden kann, selbst wenn es als Warenzeichen eingetragen ist und zur Zeit der Anmeldung noch als Herkunftsbezeichnung diente, und ob es genügt, daß ein Wort im Deutschen Reiche der übliche Name einer Ware geworden ist, während es in anderen Ländern noch der Herkunftsbezeichnung dient. Beide Fragen sind zu bejahen.

Bei Beantwortung der ersten Frage ist davon auszugehen, daß das Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 auch Wortzeichen nur als Zeichen schützt, nicht aber auch die ohne Anbringung des Zeichens erfolgende Benennung einer bestimmten Art von Waren mit dem geschützten Worte verbietet (Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 42 S. 20). Die Entwicklung des allgemeinen Sprachgebrauchs in Beziehung auf die Benennung von Waren kann und soll nicht durch die Eintragung eines Wortzeichens verhindert werden. Verhindert werden soll nur der unbefugte Gebrauch des Zeichens, d. h. dessen Anbringung in Verletzung des dem Zeicheninhaber nach § 14 des Gesetzes zustehenden ausschließlichen Rechts. Deshalb wird sich auch ein Warenzeichen, solange es eingetragen ist, regelmäßig zu einem Freizeichen nicht entwickeln können. Denn eine solche Entwicklung setzt voraus, daß andere Personen als der Zeicheninhaber die von ihnen gefertigten oder in den Verkehr gebrachten Waren mit dem geschützten Zeichen versehen, also das letztere widerrechtlich gebrauchen, und daß nun auch im Verkehre das Bewußtsein von der Eigenschaft des Zeichens als einer Individualmarke verloren geht (vgl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 24 S. 80). Jenes Gebrauchen kann aber von dem Zeichenberechtigten verhindert werden, und die Widerrechtlichkeit des Gebrauchs wird regelmäßig der Annahme der ebenfalls erforderlichen Gutgläubigkeit derjenigen, die das Zeichen angebracht haben, entgegenstehen.

Dagegen kann ein als Warenzeichen eingetragenes Phantasiemotiv, ebenso wie ein Familienname (vgl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 56 S. 165), zum freien Warennamen werden ohne irgend eine Verletzung des Zeichenrechts. Denn entscheidend dafür, ob ein solches Wort der im Verkehr übliche Name für alle Waren einer bestimmten Art, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, geworden ist, ist der allgemeine Sprachgebrauch. Dieser aber kann als solcher nicht gegen das Zeichenrecht verstoßen, das niemanden hindert, ein als Warenzeichen geschütztes Wort als Namen für bestimmte Warengattungen zu gebrauchen. Nur insofern vermag der Zeichenberechtigte der Entstehung eines solchen Sprachgebrauchs Hindernisse zu bereiten, als er die Nachbenutzung seines Wortzeichens bekämpft und auf diese Weise einen möglichen Anhaltspunkt für die Entwicklung des Sprachgebrauchs beseitigt. Setzt sich die Entwicklung aber trotzdem durch,

so wird das als Zeichen eingetragene Wort kraft des allgemeinen Sprachgebrauchs zum Warennamen, obwohl es zur Zeit seiner Anmeldung noch als Herkunftsbezeichnung galt. Hiermit stimmt überein die Entscheidung des Patentamts im Blatt f. P. M. u. B. W. Bd. 10 S. 45, wo zutreffend ausgeführt ist, daß lediglich die Sprache und deren Gewohnheiten entscheiden, während nach der Entscheidung des Patentamts in Bd. 11 das. S. 129 die Entwicklung zum freien Warennamen nicht Platz greifen kann, „wenn der fragliche Name bereits Zeichenschutz genießt, und der Inhaber des Zeichens seine Schutzrechte nicht aufgegeben hat“.

Diese letztere Ausführung kann nach dem Gesagten für richtig nicht erachtet werden. Der zu ihrer Begründung angeführte Satz, daß andernfalls jeder Wortzeichenschutz hinfällig werden würde, ist nur insofern richtig, als das geschützte Zeichen, weil es ein Wort ist, in den allgemeinen Wortschatz einer Sprache aufgenommen und so für diese zum freien Warennamen werden kann. Dies ist aber nicht so sehr die Folge mangelnden Zeichenschutzes, als die Folge der Natur des geschützten Objekts, wie denn auch ein eingetragenes Wort durch nachträgliches Entstehen einer gleichbenannten Stadt zu einer nach § 13 des WBG. freien Herkunftsangabe werden kann (Blatt f. W. M. u. B. W. Bd. 10 S. 45).

Ist aber das Wort „Vaseline“ in Deutschland freier Warename geworden, so kann es hier als solcher von der Beklagten, wie dies nach den Feststellungen des Berufungsgerichts geschehen ist, selbst bei noch bestehendem Zeichenschutz, gemäß § 13 des WBG. auf den Verpackungen ihrer Heiljälben angebracht werden. Daß das Wort im Auslande, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in England, Individualzeichen der Klägerin geblieben ist, steht der Annahme nicht entgegen, daß es in Deutschland freier Warename geworden ist. Denn die Aufnahme als Warename in den allgemeinen Wortschatz der Sprache, kraft deren ein ursprünglich als Warenzeichen dienendes Wort zum freien Warennamen wird, kann in einem Sprachgebiete erfolgen, in einem anderen nicht.

Mit Unrecht folgert die Revision aus der alzefforischen Natur des Zeichens der Klägerin, daß das Schlagwort, „Vaseline“, weil es im Heimatlande des Zeichens — den Vereinigten Staaten

von Nordamerika — noch Herkunftszeichen sei, auch in Deutschland als solches und nicht als freier Warenname zu gelten habe. Denn nach § 23 des WBG. ist zwar der inländische Schutz des Zeichens eines Ausländers insofern akzessorisch, als er abhängig ist von dem Schutze des Zeichens in seinem Heimatstaate. Dagegen werden Art und Umfang des Schutzes in Deutschland lediglich durch das deutsche Gesetz bestimmt (Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 46 S. 125 flg.). Demnach gilt auch dem ausländischen Zeichen gegenüber die in § 13 des WBG. ausgesprochene Einschränkung, sobald in Deutschland tatsächlich ein Wertzeichen zum freien Warennamen geworden ist.

Mit Unrecht beruft sich auch die Revision auf Art. 6 Abs. 1 des Unionsvertrages, wonach jede im Ursprungslande vorschriftsmäßig hinterlegte Fabrik- oder Handelsmarke „so wie sie ist“ in allen anderen Vertragsstaaten geschützt werden soll. Denn diese Bestimmung hat in Nr. 4 des Schlussprotokolls eine authentische Auslegung dahin gefunden, daß sie nur die Form der Marke betrifft, daß also das inländische Prüfungsrecht nur bezüglich der Frage, ob die Marke hinsichtlich der Zeichen, aus denen sie besteht, den inländischen Anforderungen genügt, ausgeschlossen, im übrigen aber die Anwendung der inneren Gesetzgebung jedes Staates nicht beschränkt werden soll.

Da endlich nach der Feststellung des Berufungsgerichts kein Anhalt dafür vorliegt, daß die Verwendung des Wortes „Vaseline“ seitens der Beklagten auf ihren Verpackungen in einer Art erfolgt ist, die darauf berechnet und geeignet war, Verwechslungen mit dem Zeichen der Klägerin hervorzurufen, so ist die Abweisung der Klage gerechtfertigt.“