

30. 1. Kommt einem in die Zeichenrolle des Patentamts eingetragenen ausländischen Warenzeichen Zeichenschutz zu, wenn sich nachträglich herausstellt, daß das Zeichen schon zur Zeit seiner Eintragung in die deutsche Zeichenrolle im Heimatlande als Freizeichen keinen Markenschutz hatte?

2. Zum Begriffe der Übertragung des durch die Eintragung eines Warenzeichens begründeten Rechtes und des Überganges des Geschäftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehört.

Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894
§§ 7, 23.

II. Zivilsenat. Urtr. v. 1. Oktober 1912 i. S. S. (Bekl.) w. Cl. B. M.
(Rl.). Rep. II. 182/12.

- I. Landgericht I Berlin, Kammer für Handelsfachen.
- II. Kammergericht daselbst.

Für die Klägerin sind in die Zeichenrolle des Patentamts im März 1911 das Wortzeichen „Magnolia“, sowie ein Wort- und Bildzeichen, bestehend aus dem Worte Magnolia, dem Bilde einer Magnolienblüte und den Worten Anti-Friction-Metal, für Lagermetall eingetragen. Ferner ist auf die Klägerin in der Zeichenrolle das Wortzeichen Magnolia umgeschrieben, welches unter Nr. 1869 im Jahre 1895 für die Firma „The Magnolia Anti-Friction-Metal-Company“ in London ebenfalls für Lagermetall eingetragen und 1904 erneuert worden war.

Der Beklagte vertreibt als Generalvertreter der Firma „Magnolia Metal Company of London, Generaldirektor F. B. Miller“, gleichfalls Metall. Die Klägerin behauptete, der Beklagte, der das von ihm vertriebene Metall als „Anti-Magnolia-Metall“ bezeichnet, auch die Marke „Anti-Magnolia“ für Metallvertrieb zur Eintragung

in die Zeichenrolle angemeldet hätte, habe ihre Zeichenrechte verletzt. Sie beantragte, den Beklagten zu verurteilen: a) es zu unterlassen, Metall oder dessen Verpackung oder Umhüllung mit der Bezeichnung „Magnolia“ zu versehen, die so bezeichnete Ware in Verkehr zu setzen sowie auf Ankündigungen, Preislisten usw. das Wort „Magnolia“, sei es allein, sei es in Verbindung mit anderen Worten, insbesondere mit „Anti“, anzuwenden; b) der Klägerin den ihr entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Beklagte bestritt, in die Rechte der Klägerin eingegriffen zu haben. In betreff des Zeichens Nr. 1869 machte er geltend: die diesem Zeichen zugrunde liegende englische Marke „Magnolia“ sei vom höchsten englischen Gerichtshof schon vor Umschreibung des Zeichens Nr. 1869 auf die Klägerin vernichtet worden, weil Magnolia Freizeichen (Freiwort) sei; auch sei das Zeichen ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb auf die Klägerin übertragen worden. Der Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf Löschung des Warenzeichens Magnolia Nr. 1869.

Das Landgericht wies die Klage ab und erkannte gemäß der Widerklage auf Einwilligung in die Löschung des genannten Warenzeichens. Das Oberlandesgericht gab umgekehrt der Klage statt und wies die Widerklage ab.

Auf die Revision des Beklagten ist das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache in die Berufungsinstanz zurückverwiesen worden aus folgenden

Gründen:

„Das Zeichen Nr. 1869, bestehend aus dem Worte „Magnolia“, ist im Jahre 1895 für die Firma „The Magnolia Anti-Friction-Metal-Company“ in London (für Lagermetall, Geschäftsbetrieb: Metallgießerei) eingetragen worden. Bei dem Zeichen handelt es sich, worüber zwischen den Parteien kein Streit besteht und wovon auch der Berufungsrichter ausgeht, um ein ausländisches, gemäß § 23 BarBezG. im Inlande zur Anmeldung gebrachtes Warenzeichen. Der Schutz, der dem Zeichen zukommt, ist daher nur akzessorischer Natur (Beschluss der vereinigten Zivilsenate, Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 46 S. 129; Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 51 S. 267; Entsch. des RG.'s in Straff. Bd. 35 S. 322); es muß zur Zeit der Eintragung des Zeichens in die deutsche Zeichenrolle dem ausländischen Zeichen, auf Grund dessen es nur eintragbar ist, in seinem

Heimatsstaate zeichenrechtlicher Schutz zulommen (§ 23 des Gesetzes; Entsch. des RG's in Zivilf. Bd. 69 S. 8). Der Beklagte hat, wie er mit der Revision geltend macht, in den Instanzen behauptet: die dem Zeichen Nr. 1869 zugrunde liegende englische Marke sei, schon bevor die Umschreibung der deutschen Marke auf die Klägerin erfolgt sei, infolge Erkenntnisses des höchsten englischen Gerichtshofs gelöscht worden, weil das das Zeichen bildende Wort „Magnolia“ nur eine Warenbezeichnung, ein Fremwort (Freizeichen) sei. Der Berufungsrichter hat diese, nach dem Tatbestande des Berufungsurteils bestrittene, Behauptung nicht geprüft. Sie war aber erheblich.

Es herrscht in der Literatur Streit darüber, ob der durch die Eintragung in die deutsche Zeichenrolle der ausländischen Marke einmal gewährte Schutz fortfällt, wenn nachträglich im Heimatsstaate der Schutz erlischt. Es soll sich aber hier, wie nach der Behauptung des Beklagten: das Zeichen sei in England für nichtig erklärt worden, weil Magnolia (für Metall) Freizeichen sei, angenommen werden muß, um einen Fall handeln, in dem schon zur Zeit der Eintragung der Marke in Deutschland die Marke im Heimatsstaat in Wirklichkeit den Schutz, der die Voraussetzung für die Eintragung in die deutsche Zeichenrolle bildet, nicht gehabt hat. Es soll ein solcher Schutz nur scheinbar vorhanden gewesen und daher nur irrtümlich angenommen sein. Der für die Marke in England zwar nachgesuchte und anscheinend auch erhaltene Schutz soll durch Richterspruch für von Anfang an nicht bestehend erklärt worden sein, weil es sich um ein dem Markenschutz unzugängliches Freizeichen gehandelt habe. In einem solchen Falle hat für die in ihrem Heimatsstaat in Wahrheit nicht geschützte Auslandsmarke auch in Deutschland ein Schutzrecht nicht zur Entstehung gelangen können (Beschluss der vereinigten Zivilsenate, Entsch. des RG's in Zivilf. Bd. 46 S. 129; Entsch. des RG's in Straff. Bd. 35 S. 322/3; Beschlüsse des Patentamts im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1903 S. 203, 205 und 1904 S. 304).

Es kommt dabei freilich noch in Frage, ob dem vom Patentamt in die Zeichenrolle eingetragenen Zeichen von den Gerichten nicht ohne weiteres bis zur Löschung des Zeichens der Schutz des Warenbezeichnungsgesetzes zu gewähren ist. Das war hier zu verneinen. Den Inlandszeichen steht allerdings der formelle Schutz des § 12 des

Gesetzes bis zu ihrer Löschung schon auf Grund der durch das Patentamt bewirkten Eintragung zu, und es haben die Gerichte ihnen gegenüber nicht nachzuprüfen, ob das Patentamt die Eintragung zu Recht bewirkt hat oder sie hätte versagen sollen; bei ihnen bildet die Eintragung zeichenrechtlich allein die Voraussetzung des Schutzes. Bei Auslandszeichen (§ 23 des Gesetzes) ist die in die Zeichenrolle des Patentamts eingetragene Marke immer eine ausländische geblieben, sie hat auch durch die Eintragung nicht den Charakter und die Kraft einer nunmehr selbständigen, neuen deutschen Marke erlangt (Entsch. des RG.'s in Zivils. Bd. 51 S. 267, Bd. 46 S. 129); bei ihnen ist gemäß § 23 Voraussetzung des Schutzes nicht nur die vom Patentamt bewirkte Eintragung, sondern ferner auch das Bestehen der Auslandsmarke zur Zeit der Eintragung. Ob diese anderweite Voraussetzung des Schutzes ebenfalls vorliegt, ist von den Gerichten selbständig zu prüfen (Entsch. des RG.'s in Straff. Bd. 35 S. 322; die Beschlüsse des Patentamts a. a. D. 1903 S. 203, 205, 1904 S. 304).

Vorstehendem gemäß konnte der Berufungsrichter die Klage auf Grund des Warenzeichens Nr. 1869 ohne Prüfung der Frage, ob das Zeichen rechtsgültig entstanden oder nichtig sei, nicht zusprechen. Der Berufungsrichter hat aber ferner bei seinen zu diesem Zeichen gemachten Ausführungen auch den § 7 des Gesetzes verletzt. Nach diesem Paragraphen Abs. 1 Satz 1 geht das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründete Recht — ein solches jetzt als gültig entstanden vorausgesetzt — auf die Erben über und kann durch Vertrag (oder durch Verfügung von Todes wegen) auf andere übertragen werden. Aus den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsrichters ist jedoch, wie die Revision mit Recht rügt, in keiner Weise ersichtlich, wie das durch die Eintragung für die Firma „The Magnolia Anti-Friction-Metal-Company“ in London entstandene Recht auf die klägerische Firma übergegangen, auf diese übertragen sein soll. Nach dem Tatbestande des Berufungsurteils soll die vorbezeichnete englische Firma 1896 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden sein; nach dem im Tatbestand in Bezug genommenen und danach ebenfalls einen Teil des Tatbestandes bildenden Schriftsatz der Klägerin vom 5. Dezember 1911 sollen jene ältere englische Firma und die 1896 gegründete Aktiengesellschaft „Magnolia Anti-Friction-Metal-Company of great Britain Limited“

gleichzeitig, nebeneinander, bestanden haben, denn sie sollen beide zu gleicher Zeit Geschäfte nach Deutschland, und zwar unmittelbar von London aus, gemacht haben; auch ist ausweislich der bei den Akten befindlichen beglaubigten Abschrift aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Berlin Mitte noch 1909 die Firma der Klägerin im Register eingetragen als „Charles B. Miller Erben, Generalvertreter der Magnolia Anti-Friction-Metal-Co.“, also als Generalvertreter der älteren englischen Firma. Aber wenn man auch trotz dieser nicht geklärten Widersprüche mit dem Berufungsrichter von der Umwandlung jener älteren Firma im Jahre 1896 in die Aktiengesellschaft ausgehen will und weiter annimmt, daß zufolge dieser Umwandlung mit dem gesamten Geschäftsbetrieb ohne weiteres auch die Rechte aus der Zeicheneintragung auf die Aktiengesellschaft übergegangen sind (was man bei einer solchen Umwandlung mangels gegenteiliger Behauptungen wird annehmen können), so bleibt dennoch unaufgeklärt der Übergang der Zeichenrechte auf die Klägerin.

Es kann sich dann gemäß § 7 nach Lage der Sache nur um eine vertragliche Übertragung des durch die Eintragung des Warenzeichens Nr. 1869 für die ältere englische Firma begründeten, auf die Aktiengesellschaft übergegangenen Rechtes auf die Klägerin handeln. Die Klägerin hat aber gegenüber dem Bestreiten des Beklagten, daß eine Übertragung des Zeichens auf die Klägerin überhaupt stattgefunden habe, in keiner Weise dargelegt, durch welchen von ihr geschlossenen Vertrag das Zeichen auf sie übergegangen sein soll. Allerdings ist in der Zeichenrolle des Patentamts am 20. Februar 1911 die Umschreibung des Zeichens auf die Klägerin bewirkt worden; dieser Umschreibung kommt aber keinerlei auch nur formelle Beweiskraft für den Übergang des Zeichens auf den als Erwerber Eingetragenen zu (Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 51 S. 270). Dies hat auch der Berufungsrichter nicht angenommen; er läßt aber alle Fragen, wie die Übertragung und der Übergang des Zeichens auf die Klägerin erfolgt sein soll, völlig unerörtert, indem er einen wirtschaftlichen Zusammenhang des Geschäftsbetriebs, mit dem die Marke verknüpft sei, für dargetan und diesen wirtschaftlichen Zusammenhang allein für entscheidend erachtet, da die Marke nicht am Rechtsobjekte des Geschäfts, auch nicht an der Firma, sondern am Geschäftsbetriebe hange. Das beruht auf Rechtsirrtum.

Es handelt sich um einen Zusammenhang im Rechte. Die Klägerin macht ein Recht geltend, das auf sie übergegangen sein soll. Das kann bezüglich des in Frage kommenden Rechtes, des Rechtes aus einem eingetragenen Warenzeichen, gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes nur so geschehen, daß mit dem Zeichen auch der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehört, auf den Erwerber („auf einen anderen“) übergeht. Der Geschäftsbetrieb der englischen Aktiengesellschaft, zu dem das Warenzeichen nach der Annahme des Berufungsrichters gehört haben soll, ist aber auf die Klägerin nicht übergegangen; die englische Aktiengesellschaft betreibt vielmehr ihren bisherigen Geschäftsbetrieb unstreitig und auch nach der Annahme des Berufungsrichters nach wie vor weiter.

Der Berufungsrichter führt zur Begründung des von ihm angenommenen wirtschaftlichen Zusammenhanges aus, die Marke diene nach wie vor zur Angabe desselben Ursprungs der Ware, nämlich der Herkunft von der englischen Aktiengesellschaft. Auch das ist nicht zutreffend. Das Warenzeichen, dessen Inhaberin die Klägerin ist, dient, und zwar lediglich, zur Bezeichnung der Herkunft der Waren von ihr selbst (§ 1 des Gesetzes); woher sie diese Waren hat, ist belanglos. Das Zeichen in den Händen eines anderen als der englischen Aktiengesellschaft deutet nicht auf die Herkunft von dieser und bedeutet eine solche Herkunft nicht. Daß aber bei dem universalen und einheitlichen Wesen der Marke eine örtliche Teilung und Übertragung (für Deutschland an die Klägerin) gesetzlich nicht zulässig ist (Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 51 S. 269. Bd. 64 S. 398), verkennt auch der Berufungsrichter nicht. Die Klägerin, die im Handelsregister als offene Handelsgesellschaft eingetragen ist, also Selbständigkeit besitzt, macht mit der Klage ihr zustehende Rechte geltend; sie muß bei dem Bestreiten des Beklagten dargetun, wie sie diese Rechte erworben hat.“ . . .