

39. Nach welchem Rechte bestimmt sich der Umfang, in welchem ein in die Zeichenrolle des Patentamts eingetragenes ausländisches Warenzeichen im Inlande Schutz genießt?  
Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 § 23.

II. Zivilsenat. Ur. v. 7. Januar 1913 i. S. B. (Bekl.) w. R. U. & S.  
(Rf.). Rep. II. 310/12.

- I. Landgericht Köln, Kammer für Handelsfachen.  
II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Klägerin, einer in England ansässigen Papierwarenfabrik, war dort seit 1898 für Löschpapier ein Warenzeichen geschützt, das aus dem in der Mitte befindlichen faksimilierten Namenszuge der Firma „Rob. Craig & Sons“ und der in großen lateinischen Buchstaben gehaltenen Umschrift „Spongia-Blotting“ bestand. Im Jahre 1899 hatte sie auch die Eintragung in die Zeichenrolle des Kaiserlichen Patentamts zu Berlin erlangt. Auf Anmeldung vom Mai 1909 wurde für die Beklagte das Wortzeichen „Esponja“ in die Zeichenrolle eingetragen. Mit der Behauptung, es bestesse zwischen den beiden Zeichen Verwechslungsgefahr, verlangte die Klägerin von der Beklagten auf Grund der §§ 9 Nr. 1, 12, 20 WarZG. Einwilligung in die Löschung ihres Zeichens „Esponja“ sowie Nichtverwendung des Zeichens für Löschpapier.

Unstreitig war zwischen den Parteien, daß die Klägerin der Anmeldung ihres Zeichens ein sog. disclaimer beigefügt hatte, inhaltlich dessen sie auf alle Rechte zum ausschließlichen Gebrauch der Worte „Spongia-Blotting“ verzichtete. Über die Bedeutung des disclaimer waren die Parteien darin einig, daß in England nur das ganze Warenzeichen, nicht aber die Worte „Spongia-Blotting“ für sich allein Markenschutz genießen. Die Beklagte vertrat die Meinung, daß die Klägerin schon deshalb auch in Deutschland für die Worte „Spongia“ (und „Blotting“) einen Zeichenschutz nicht habe. Dem Antrage der Beklagten entsprechend wies das Landgericht die Klage ab. Auf die Berufung der Klägerin gab das Oberlandesgericht der Klage statt. Die Revision der Beklagten wurde zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

... „Betreffend die Gefahr der Verwechslung der beiden Zeichen hat der Berufsrichter zunächst tatsächlich festgestellt: das Wortzeichen der Beklagten „Esponja“ sei mit dem Bestandteile „Spongia“ des kombinierten Wortzeichens der Klägerin verwechslungsfähig, dieser Bestandteil aber sei in dem klägerischen Zeichen der Art wesentlich, daß dessen übrige Bestandteile gänzlich zurückträten; das Wort „Spongia“

sei in dem Zeichen der Klägerin das Schlagwort; es falle bei der Art und Weise der Darstellung des Zeichens dem Beschauer ganz besonders in die Augen und präge sich ihm — wie in noch höherem Maße dem Hörer infolge des Klanglauts — ganz besonders ein. Zutreffend ferner davon ausgehend, daß ein nicht schutzfähiger Bestandteil eines Kombinationszeichens nicht das wesentliche Kennzeichen der Marke sein kann, hat der Berufungsrichter die Frage geprüft, ob das Wort „Spongia“ (auf deutsch: „Schwamm“) als Beschaffenheitsangabe anzusehen sei, diese Frage aber in rechtlich einwandfreier Weise verneint. Das Schutzvorbringen der Beklagten: da dem Worte „Spongia“ (und dem Worte „Blotting“) für sich allein in England, dem Heimatlande der Marke, kein Schutz zukomme, seien die Worte für sich allein auch in Deutschland nicht schutzfähig, ist mit der Ausführung verworfen worden: auch einem auf Grund des § 23 WZG. in die deutsche Zeichenrolle eingetragenen Warenzeichen komme bei formell und materiell rechtsgültiger Eintragung derjenige Schutz in vollem Umfange zu, welchen das deutsche Gesetz dem eingetragenen Warenzeichen überhaupt zukommen lasse; ein solches Zeichen stehe mit seiner Eintragung in allen Beziehungen jedem anderen deutschen Zeichen gleich, ohne alle Rücksicht darauf, ob der Schutz des Zeichens im Heimatlande ein größerer oder geringerer sei. Diese Ausführungen des Berufungsrichters hat die Beklagte mit der Revision als rechtsirrig angefochten; sie ist der Meinung, daß infolge der akzessorischen Natur des Inlandsschutzes für das im Inland eingetragene Auslandszeichen der Inlandsschutz nicht größer sein könne, als der dem Zeichen in seinem Heimatstaate gewährte Schutz, wiewohl die Beschränkung des Schutzes bei der Eintragung des Zeichens in Deutschland nach dem deutschen Gesetze nicht habe zum Ausdruck kommen können. Sie hat auch auszuführen gesucht, daß der Berufungsrichter sich mit seiner Rechtsauffassung im Widerspruch befinde mit dem Urteile des jetzt erkennenden Senats Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 80 S. 124.

Was zunächst dieses letztere Vorbringen anbelangt, so handelte es sich in dem Falle, der durch das angezogene Urteil entschieden wurde, darum, ob einem in die deutsche Zeichenrolle eingetragenen Auslandszeichen, dem schon zur Zeit seiner Eintragung in die Zeichenrolle in Wahrheit im Auslande kein Markenschutz zugekommen war,

nun lediglich vermöge der Eintragung in die Rolle Zeichenschutz zu gewähren sei. Das hat der Senat verneint und ausgesprochen, es könne für die in ihrem Heimatstaate nicht geschützte Auslandsmarke auch in Deutschland ein Schutzrecht nicht zur Entstehung gelangt sein. Um etwas ganz anderes handelt es sich in dem jetzt vorliegenden Falle, nämlich darum, ob einem in die deutsche Zeichenrolle formell und materiell rechtsgültig eingetragenen und somit in Deutschland rechtsgültig zur Entstehung gelangten Auslandszeichen nun in Deutschland der volle Schutz, den das deutsche Gesetz jedem sonstigen Zeichen gewährt, ebenfalls zukomme, oder ob dem Zeichen, obwohl es nach dem deutschen Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes eingetragen worden ist, dennoch nur der Schutz zu gewähren sei, den die Marke in ihrem Heimatstaate genießt.

Diese Frage, die den Inhalt und den Umfang des Zeichenschutzes betrifft, ist mit der bisherigen Rechtsprechung des Reichsgerichts im Sinne des Berufungsrichters zu entscheiden. Es ist nicht nur von den vereinigten Zivilsenaten des Reichsgerichts (Entsch. des RG.'s in Zivils. Bd. 46 S. 129) gelegentlich ausgesprochen: „daß (nach § 23 WarZG.) ausländischen Warenbezeichnungen in Deutschland derjenige Schutz zuteil werden soll, welcher sich nach Art und Umfang aus diesem Gesetze ergibt“, und ferner in den Entsch. des RG.'s in Zivils. Bd. 51 S. 268: daß trotz der akzessorischen Natur des Inlandsschutzes bei Auslandszeichen „für den Inhalt der inländischen Zeichenrolle das Inlandsrecht maßgebend“ sei. Es ist auch in einem Falle, der genau so lag wie hier — es hatte das Wort Valvoline, das in einem, in die deutsche Zeichenrolle übertragenen Auslandszeichen enthalten war, im Heimatlande keinen Schutz und der Zeicheninhaber sollte bei der Übertragung des Zeichens in die deutsche Rolle einen Schutz für das Wort Valvolino auch gar nicht haben erlangen wollen — vom Reichsgericht ausgesprochen worden: „die in Abs. 3 des § 23 WarZG. zum Ausdrucke gebrachte akzessorische Natur des durch das Warenzeichengesetz dem Warenzeichen von Ausländern gewährten Schutzes hat nicht die Folge, daß dem Ausländer die Eintragung seiner Auslandsmarke in die Zeichenrolle nun auch in Deutschland Zeichenschutz nur in dem Umfange gewähre, in welchem er ihn in dem Lande seiner Niederlassung besitzt; daß sein Zeichen vielmehr, bei formell und materiell rechtsgültiger Eintragung

in die Zeichenrolle, in Deutschland den ganzen Schutz des Gesetzes vom 12. Mai 1894 genießt, und daß es hierbei nicht darauf ankommt, welchen Schutz die Klägerin (die Zeicheninhaberin) durch die Eintragung hat erlangen wollen, sondern darauf, welchen Schutz das Gesetz dem eingetragenen Zeichen gewährt" (Urteil vom 7. Oktober 1904 Rep. II. 13/04, abgedr. in d. Hans. Ger.-Zeit. 1905, Hauptbl. S. 21). Derselbe Standpunkt ist in dem vom Berufungsrichter angeführten Urteile des Senats vom 27. Oktober 1905 Rep. II. 267/05 (mitgeteilt Bl. für Pat., Must.- und Zeichenw. Bd. 12 S. 209 und in Jur. Wochenschr. 1905 S. 743) „nach erneuter Prüfung der Frage“ eingenommen worden. Es liegt keine Veranlassung vor, von dieser Rechtsprechung abzugehen.“ . . .