

lassungs- und — bei Verschulden — auch die Schadensersatzansprüche aus §§ 29, 30 WZG dann ausgelöst werden, wenn der frühere Inhaber des gelöschten Warenzeichens fortfahren sollte, in das Zeichenrecht des Klägers störend einzugreifen. Unter den gleichen Voraussetzungen könnte auch eine bereits vor Erledigung des Lösungsverfahrens erhobene Unterlassungsklage fortgesetzt und zur Entscheidung gebracht werden.

In jedem Fall aber ist, wie dargelegt, beim Streit über die Kollision zweier mit verschiedenem Zeitrang eingetragener Warenzeichen stets zunächst das Lösungsverfahren aus § 15 WZG durchzuführen. Es muß also die Verhandlung über eine bereits vorher erhobene, auf Ausstattungsschutz gegründete Unterlassungsklage gern. § 148 ZPO bis zur Entscheidung über den Lösungsantrag ausgesetzt werden.

#### Anmerkung :

Der Beschluß des Obersten Gerichts zieht erstmals Schlußfolgerungen aus dem Wegfall des patentamtlichen Vorprüfungsverfahrens in Warenzeichensachen nach dem Warenzeichengesetz 1954. Seine Bedeutung liegt erstens in der Feststellung, daß die Entscheidung über das Recht auf das Warenzeichen, d. h. über die rechtswirksame Begründung und den rechtsgültigen Bestand von Warenzeichenrechten, ausschließlich Sache des Patentamtes und den ordentlichen Gerichten entzogen ist, und in der sich hieraus ergebenden wichtigen Schlußfolgerung: In einem Rechtsstreit, mit dem die Verletzung des Rechts aus der Eintragung eines prioritätsälteren Warenzeichens gegenüber der Benutzung eines prioritätsjüngeren eingetragenen Warenzeichens gerichtlich verfolgt wird, sind auf Einwilligung in die Löschung des jüngeren Warenzeichens gerichtete Klaganträge ausnahmslos unzulässig. Ferner liegt die Bedeutung des Beschlusses in der Klarstellung, daß die Frage nach der Übereinstimmung oder der verwechselbaren Ähnlichkeit von eingetragenen Warenzeichen ausschließlich eine, und zwar die wichtigste, materiell-rechtliche Frage des Rechts auf Eintragung ist. Sie gehört daher zur ausschließlichen Kompetenz des Patentamtes. Die von ihm hierüber getroffene Entscheidung bindet die Gerichte, und zwar, z. B. bei Zurückweisung des Lösungsantrags, auch an den materiell-rechtlichen Inhalt der Gründe der patentamtlichen Entscheidung. Der Beschluß des Obersten Gerichts bezieht sich nur auf solche Fälle der Konkurrenz von Warenzeichen, in denen die Frage des Altersranges beider Warenzeichen nur formal und prozessual bestimmt wird, und zwar allein durch die auf der Anmeldung beim Patentamt beruhende Eintragung. Wenn das der Fall ist, wird nach dem Beschluß des Obersten Gerichts der Rückgriff auf andere, nicht formale und nicht prozessuale, sondern materiell-rechtliche Prioritätsgrundlagen, wie z. B. eine vor Eintragung erworbene Verkehrsgeltung, nicht zugelassen. Unter den genannten Voraussetzungen und in Fällen der erwähnten Art sollte der Inhaber des prioritätsälteren Warenzeichens die inhaltliche Kernfrage des Verletzungsstreits, nämlich die Frage der Zeichenübereinstimmung oder der Verwechslungsfähigkeit, tunlichst vorab im patentamtlichen Lösungsverfahren klären.

Dem Inhaber eines prioritätsälteren Warenzeichens stehen für die Einleitung eines Lösungsverfahrens zwei Wege offen. Er kann beim Patentamt Lösungsantrag stellen oder bei ihm die Einleitung eines Lösungsverfahrens von Amts wegen anregen. Die letztere Verfahrensart hat in der gegenwärtigen Praxis des Patentamtes nur geringe Bedeutung, weil in der Regel derjenige, der die Einleitung eines Amtsverfahrens nach § 14 Ziff. 2 bis 4 WZG anregt, auf den Weg des Antragsverfahrens verwiesen wird.

Die Nichtklärung der Frage der Übereinstimmung oder Verwechslungsfähigkeit hindert die gerichtliche Geltendmachung von Verletzungsansprüchen nicht. Da

aber im Verletzungsstreit die Hauptfrage diejenige nach der Übereinstimmung oder der Verwechslungsfähigkeit der Warenzeichen ist, müssen die Gerichte den Rechtsstreit aussetzen, um den Lösungsstreit zu provozieren. Es handelt sich hierbei um einen Fall notwendiger Aussetzung des Zeichenverletzungsstreites. Ihr Ziel ist die patentamtliche Nachprüfung des den eingetragenen Warenzeichenrechten zugrunde liegenden Rechtes auf Eintragung gern. §§ 13, 14 WZG. Wird das Lösungsverfahren nicht durchgeführt, so wird die dadurch herbeigeführte Sachlage analog derjenigen bei einverständlichem Nebeneinanderbestehen verwechslungsfähiger Warenzeichen mit allen sich daraus ergebenden Folgen, insbesondere auch denjenigen für die Schutzbeschränkung, zu behandeln sein.

Die Grundsätze des Beschlusses des Obersten Gerichts gelten nicht in den Fällen, in welchen die Priorität der Verkehrsgeltung in Anspruch genommen wird. Die Verkehrsgeltung hat materiell-rechtlichen Inhalt. Sie ist Ersatz der Eintragung und insofern Prioritätsgrundlage. Sie geht aber darüber hinaus und beeinflusst unmittelbar die Frage der Verwechslungsfähigkeit. Darin findet ihr materiell-rechtlicher Inhalt Ausdruck, der den Schutzhalt des Kennzeichnungsmittels bestimmt. Infolge dieser Situation gehören die hiermit zusammenhängenden Fragen ausschließlich in die Kompetenz der Gerichte, und zwar auch insoweit hieraus Lösungsansprüche gegen eingetragene Warenzeichen abgeleitet werden können.

Es ergibt sich somit folgende Klassifikation der Kompetenzen von Patentamt und Gerichten:

Das Patentamt ist ausschließlich zuständig für Anträge auf Löschung eines jüngeren eingetragenen Warenzeichens, wenn der Antrag auf ein älteres Warenzeichen gestützt wird, und zwar z. B. auch dann, wenn der Inhaber eines eingetragenen älteren Warenzeichens sich zusätzlich auf den Ausstattungsschutz nach § 30 WZG beruft.

#### Die Gerichte sind zuständig für

Klagen auf Einwilligung in die Löschung eines eingetragenen Warenzeichens — evtl. verbunden mit Unterlassungs- und Schadensersatzklage —, wenn sich der Kläger nicht auf ein eingetragenes Warenzeichen stützen kann, sondern auf einen prioritätsälteren Ausstattungsschutz,

Klagen auf Einwilligung in die Löschung eines eingetragenen Warenzeichens — evtl. verbunden mit Unterlassungs- und Schadensersatzklage —, wenn der Kläger ein jüngeres eingetragenes Warenzeichen, aber einen älteren fortdauernden Ausstattungsschutz geltend macht,

Klagen auf Einwilligung in die Löschung eines eingetragenen Warenzeichens — evtl. verbunden mit Unterlassungs- und Schadensersatzklage —, wenn der Kläger sich auf ein älteres Namens- oder Firmenrecht stützt,

Unterlassungs- und Schadensersatzklagen, wenn der Inhaber eines eingetragenen Warenzeichens gegen den Benutzer eines nicht eingetragenen Warenzeichens vorgeht,

Unterlassungs- und Schadensersatzklagen, wenn der Inhaber eines Ausstattungsschutzes gegen den Benutzer eines nicht eingetragenen Warenzeichens vorgeht,

Unterlassungsklage des Inhabers eines eingetragenen jüngeren Warenzeichens gegen den Inhaber eines älteren eingetragenen, insbesondere eines nicht oder nicht ausreichend benutzten Warenzeichens, wenn der Inhaber des jüngeren eingetragenen Zeichens nach der Eintragung durch starke Benutzung Verkehrsgeltung erworben hat.

Gustav Feiler,  
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt  
der Deutschen Demokratischen Republik

Herausgeber: Ministerium der Justiz, Oberstes Gericht und Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik.  
Redaktionskollegium: Dr. Hilde Benjamin, Hans Einhorn, Gustav Feiler, Annemarie Grevenrath, Hans-Werner Heilbom, Dr. Gustav Jahn, Walter Krutzsch, Fritz Mühlberger, Prof. Dr. Hans Nathan, Dr. Kurt Schumann, Dr. Heinrich Toeplitz, Lothar Schibor (Chefredakteur).

Redaktion: Berlin WS, Clara-Zetkin-Straße 93. Telefon: 2207 2690, 2207 2692.

Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin C 2, Roßstraße 6. — ZLN 5350. — Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Nachdruck ist nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Bezugsbedingungen: Die „Neue Justiz“ erscheint monatlich zweimal. Bezugspreis: Vierteljährlich 7,50 DM. Einzelheft 1,25 DM. Bestellungen beim Postzeitungsvertrieb oder beim Buchhandel. Anzeigenannahme beim Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 4. Druck: (52) Nationales Druckhaus VOB National, Berlin C 2.