

4

2033 098

BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 10/65

BESCHLUSS

Verkündet am
19. Oktober 1966,
Wüst,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

der Firma Karl R [REDACTED] Schokoladenfabrik in E [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]),

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma B [REDACTED] - Werke KG, H [REDACTED],
G [REDACTED] Straße [REDACTED],

Widersprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] - .

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Dr. Simon

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 13. Juli 1965 zugestellte Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e :

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat für die Waren "Kukao, Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren" das Wortzeichen "CONNY" angemeldet. Gegen diese Anmeldung hat u.a. die Rechtsbeschwerdegegnerin aufgrund ihres Zeichens Nr. 633 708 "bonni" Widerspruch erhoben. Das Widerspruchszeichen, das 1953 für die gleichen Waren eingetragen wurde, ist bislang nicht benutzt worden.

Die Prüfungsstelle des Patentamtes hat die Übereinstimmung der beiden Zeichen verneint. Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat der juristische Beschwerdesenat

des Bundespatentgerichts hingegen die Übereinstimmung der Zeichen festgestellt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Anmelderin die Aufhebung dieser Entscheidung. Die Widersprechende beantragt Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Das Beschwerdegericht geht davon aus, daß dem Widerspruchszeichen "bonni" entgegen der Ansicht der Prüfungsstelle von Haus aus eine zumindest annähernd normale Kennzeichnungskraft innewohne. Zwar unterscheide es sich von dem französischen Wort "bonne", das als Beschaffenheitsangabe gewertet werden müsse, nur im Endvokal. Durch diese Abwandlung werde jedoch auch bei denjenigen Verkehrsteilnehmern, die die französische Sprache beherrschten, der Gedanke an das französische Wort "bonne" weitgehend ausgeschaltet. Das Wort "bonni" erscheine als reines Phantasiezeichen und werde von großen Teilen der für die fraglichen Waren in Betracht kommenden Käuferkreise als solches aufgefaßt werden.

Die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens sei - so führt das Beschwerdegericht weiter aus - auch nicht durch Drittzeichen geschwächt worden. Soweit die Anmelderin eine Schwächung aus der bloßen Eintragung anderer Zeichen herleite, sei ihr Vorbringen aus Rechtsgründen unerheblich. Substantiierte Angaben über die Benutzung habe die Anmelderin nur für die Zeichen "Boon" und "Johnny" gemacht. Das Zeichen "Boon" habe aber schon deshalb keine Schwächung bewirken können, weil es nicht im Ähnlichkeitsbereich des Widerspruchszeichens liege. Das Drittzeichen "Johnny", das unbestritten bereits seit 5 Jahren in größerem Umfang in der Bundesrepublik ver-



wendet werde, sei deshalb unschädlich, weil die Benutzung eines einzelnen ähnlichen Drittzeichens regelmäßig nicht für eine rechtlich beachtliche Beeinträchtigung ausreiche und weil für eine abweichende Beurteilung im vorliegenden Fall ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte fehlten. Zur Prüfung der Benutzungslage sonstiger Zeichen sei der Senat nicht verpflichtet, da er erst dann zu Ermittlungen gehalten sei, wenn ihm ein schlüssiger und substantiierter Vortrag der Beteiligten dazu Anlaß gebe.

Müsse man hiernach von einer zumindest annähernd normalen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens "bonni" ausgehen, dann sei - so führt das Beschwerdegericht abschließend aus - auch die Verwechslungsgefahr mit dem für gleiche Waren angemeldeten Zeichen "CONNY" zu bejahen. Die Zeichen hätten gleiche Buchstaben- und Silbenzahl sowie die gleiche klangvolle Vokalfolge, und bei einer so weitgehenden Übereinstimmung des klanglichen Gesamteindrucks könne die Abweichung in den an sich recht unterschiedlichen, jedoch nicht besonders auffälligen Anfangskonsonanten nicht ausreichen, um Hörfehler beim flüchtigen Sprechen mit genügender Sicherheit auszuschließen. Auch der Begriffsinhalt des Wortes "CONNY" werde unter diesen Umständen Verwechslungen nicht verhindern.

III. Die gegen diese Ausführungen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde sind im Ergebnis begründet.

1. In rechtlicher Hinsicht ist vorab folgendes klarzustellen: Nach der Rechtsprechung des Senats kann der Einwand, das Widerspruchszeichen genieße als Vorrats- oder Defensivzeichen nur begrenzten Schutz, im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden (BGHZ 44, 60 - Agyn; 45, 173 - Epigran). Das Beschwerdegericht hat

daher im Ergebnis zu Recht aus der bloßen Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens keine Schlüsse auf ein mangelndes Schutzbedürfnis gezogen. Dagegen kann seinen Ausführungen über den Einfluß der Drittzeichen auf die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens nur teilweise beigetreten werden. Der Senat hat zu diesem Problem in dem zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß Ib ZB 6/65 vom 13. Juli 1966 - Vitapur folgende Grundsätze entwickelt:

Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts sind Drittzeichen, die nur eingetragen, aber nicht benutzt sind, nicht schlechthin unbeachtlich. Vielmehr können sie bei der Prüfung, welche Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause aus zukommt, als ergänzende Stütze für die aus Sachkunde und Erfahrung zu gewinnende Beurteilung bedeutsam werden; wenn nämlich in die Zeichenrolle für gleiche oder benachbarte Warenggebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen gelangt sind, ohne daß deren Inhaber gegen weitere Anmeldungen eingeschritten sind, dann kann dies für den erfahrenen und sachkundigen Prüfer dieses Warenggebiets ein wertvoller Fingerzeig dafür sein, daß es sich um Wortbildungen von geringer Originalität handelt, die als Zeichnungen auf dem fraglichen Warenggebiet naheliegen, und daß sich auch die Anmelder solcher Zeichen deren ursprünglicher Kennzeichnungsschwäche durchaus bewußt sind. Eine weitergehende Einschränkung des Zeichenschutzes kann allerdings aus sachlichrechtlichen Gründen nach der insoweit zutreffenden Ansicht des Beschwerdegerichtes aus dem bloßen Rollenstand nicht hergeleitet werden, und zwar auch im Widerspruchsverfahren nicht und selbst dann nicht, wenn das Widerspruchszeichen seinerseits unbenutzt ist. Die weitere Frage, ob benutzte Drittzeichen die Kennzeichnungskraft eines Zeichens geschwächt haben, ist im Widerspruchsverfahren aus verfahrensrechtlichen

Gründen nur dann zu berücksichtigen, wenn die Benutzungslage insgesamt so weit unstreitig oder amtsbekannt ist oder unterstellt werden kann, daß dem Prüfer eine abschließende Beurteilung möglich ist. Im vorliegenden Fall geben die Ausführungen der Parteien keinen Anlaß, von diesen Grundsätzen, die in dem erwähnten Vitapur-Beschluß ausführlich erörtert worden sind, abzuweichen.

2. Die Anwendung der genannten Grundsätze auf den vorliegenden Fall führt zu folgendem Ergebnis:

a) Nicht begründet ist die Rüge der Beschwerdeführerin, das Bundespatentgericht habe bei der Prüfung der Benutzungslage zu dem Ergebnis kommen müssen, die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens sei durch benutzte Drittzeichen derart geschwächt worden, daß eine Verwechslungsgefahr nicht mehr zu befürchten sei. Über dieses Verteidigungsvorbringen konnte das Beschwerdegericht im vorliegenden Falle entscheiden; denn da die Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens und einer Reihe von Drittzeichen unstreitig geworden war und da die Behauptungen über die Benutzung der übrigen Drittzeichen zugunsten der unterlegenden Anmelderin unterstellt werden konnten, war dem Beschwerdegericht die zur Vermeidung weiterer Verfahren wünschenswerte abschließende Beurteilung der Benutzungslage möglich. Es hat aus dieser Benutzungslage aber zu Recht keine für die Anmelderin günstige Folgen hergeleitet:

Die Benutzung des Zeichens "Boon" für Schokoladenartikel ist nach der zutreffenden Ansicht des Bundespatentgerichts bereits deshalb unschädlich, weil sich dieses Zeichen vom Widerspruchszeichen "bonni" derart erheblich unterscheidet, daß der Verkehr nicht genötigt

ist, sorgfältiger auf Unterschiede zu achten. Soweit die Rechtsbeschwerde bemängelt, das Bundespatentgericht habe das im Schriftsatz vom 20. Dezember 1964 genannte Drittzeichen "Ponny" übergangen, übersieht sie, daß die Anmelderin als Inhaberin dieses prioritätsjüngeren Zeichens selbst zum Ausdruck gebracht hatte, das früher einmal benutzte Zeichen sei zur Zeit nicht mehr im Gebrauch, ohne dabei einen größeren Umfang der früheren Benutzung auch nur zu behaupten. Das Bundespatentgericht hatte daher keinen Anlaß, aus diesem Vorbringen eine rechtserhebliche Schwächung des Widerspruchszeichens herzuleiten, zumal die Anmelderin dies auch in ihren weiteren Schriftsätzen selbst nicht geltend gemacht hatte. Es bleibt somit lediglich die nicht eingetragene Bezeichnung "Johnny", unter der nach Angabe der Beschwerdeführerin seit ungefähr fünf Jahren Zuckerwaren-Riegel zu einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 300.000,-- DM vertrieben worden sind. Auch bei der Würdigung dieses Tatbestandes, der als richtig unterstellt werden kann, ist jedoch ein Rechtsfehler nicht erkennbar. Es entspricht vielmehr der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 1957, 499, 501 - Wipp), wenn das Beschwerdegericht ausführt, daß die Benutzung eines einzelnen im Ähnlichkeitsbereich liegenden Drittzeichens regelmäßig nicht genügt, um eine rechtlich beachtliche Schwächung festzustellen, und daß im vorliegenden Fall der Umfang der Benutzung für eine abweichende Beurteilung nicht ausreicht.

b) Dem Beschwerdegericht kann hingegen nicht darin beigetreten werden, daß die in die Rolle eingetragenen Zeichen (Pony, Toni, Bobby, Bremer Jonny, Tommy, Bonny Boy, Bobbie, Boni, Johnny, Boon und das im angefochtenen Beschluß nicht erwähnte Ponny) bei der Prüfung der Ver-

verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen gänzlich unerheblich seien, soweit sie nicht im Verkehr benutzt worden sind. Vielmehr wird nach dem bereits Dargelegten zu prüfen sein, ob und welche Rückschlüsse aus der Eintragung dieser Zeichen für die ursprüngliche Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu ziehen sind. In dem angefochtenen Beschluß wird die ursprüngliche Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens lediglich unter dem Gesichtspunkt untersucht, ob dem Wort "bonni" wegen seiner Anlehnung an das französische Wort "bonne" eine gewisse Schwäche anhafte. Insoweit stellt das Bundespatentgericht abweichend von der Prüfungsstelle fest, daß zwar das Wort "bonne" (als weibliche Form von bon = gut) als Beschaffenheitsangabe zu werten sei, daß aber das Wort "bonni" infolge Abwandlung des Schlußvokals jedenfalls von großen Teilen der Käuferschaft als reines Phantasiewort aufgefaßt werde. Gerade bei derartigen, an Beschaffenheits- oder Qualitätsangaben u.dgl. angelehnten Bezeichnungen kann aber der Umstand, daß vorher oder nachher für gleiche oder benachbarte Warengebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen in die Zeichenrolle gelangt sind, ein Fingerzeig dafür sein, daß es sich um naheliegende Wortbildungen von geringer Originalität handelt und daß sich die branchenkundigen Anmelder solcher Zeichen deren ursprünglicher Kennzeichnungsschwäche auch selbst bewußt sind. Da zu diesem Umstand eine tatrichterliche Würdigung unterblieben ist und da sich nicht ausschließen läßt, daß der rechtsirrigte Ausgangspunkt die Beurteilung der ursprünglichen Kennzeichnungskraft und damit auch der Verwechslungsgefahr beeinflußt hat, mußte der Rechtsbe-

schwerde stattgegeben und die Sache gemäß §§ 13 Abs. 5 WZG, 41 x PatG an das Bundespatentgericht zurückverwiesen werden, ohne daß es noch auf die weiteren Angriffe ankam, welche die Beschwerdeführerin hilfsweise gegen die übrigen Ausführungen des Beschwerdegerichts zur Verwechslungsgefahr erhoben hat.

Krüger-Nieland

Pehle

Sprenkmann

Mösl

Simon