

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja (teilweise)

WZG § 4 Abs.2, 3, §§ 5 Abs.4, 13 Abs.3. 31; PatG § 41 b, 41 h

d e r m a

Im zeichenrechtlichen Widerspruchsverfahren kann die Behauptung, ein von Hause aus schutzunfähiger Bestandteil des Widerspruchszeichens habe sich im Verkehr als Kennzeichen der Waren des Widersprechenden durchgesetzt, grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.

Eine Ausnahme gilt für den Fall, daß diese Durchsetzung bereits in einem den Zeichenbestandteil betreffenden Eintragungsverfahren festgestellt worden ist.

BGH, Beschl. v. 13. November 1964 - Ib ZB 11/63 -

Bundespatentgericht

Verkündet am
13. November 1964
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

B e s c h l u ß

In der Warenzeichensache

der Firma K [REDACTED] P [REDACTED] - und T [REDACTED] -
[REDACTED] F. W [REDACTED] & S [REDACTED] GmbH, K [REDACTED], D [REDACTED]
A [REDACTED] - [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre Ge-
schäftsführer Dr. Kurt W [REDACTED] und Direktor Walter
S [REDACTED],

Widersprechende und Rechtsbeschwerdeführerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma M [REDACTED] GmbH, St [REDACTED] - [REDACTED], Sch [REDACTED] str. [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer
Dr. Dr. Ralf Eduard Mu [REDACTED] und Harmen
Henricus H [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerdegegnerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die mündliche Verhandlung vom 13. November 1964
unter Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth,
Pehle, Dr. Sprengmann, Dr. Mösl und Alf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß
des 24. Senats (Warenzeichen-Beschwerde-
senats I) des Bundespatentgerichts vom
11. Januar 1963 wird auf Kosten der
Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

- 2 -

Gründe :

I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin, die pharmazeutische und chemische Erzeugnisse vertreibt, hat beim Deutschen Patentamt am 22. November 1958 ein Warenzeichen für "medizinische und kosmetische Haut- und Haarpflegemittel, insbesondere Puder, Cremes, Öle, Seifen, Shampoo und Haarwasser" angemeldet. Das Zeichen gibt das Bild einer aufgeklappten Faltschachtel wieder, die an mehreren Stellen mit dem Worte "Babyderm" beschriftet ist. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf "medizinische und kosmetische Hautpflegemittel, nämlich Kindercreme" beschränkt.

Gegen die am 31. Juli 1959 bekanntgemachte Anmeldung hat die Rechtsbeschwerdeführerin, die eine P [REDACTED] und T [REDACTED] betreibt, am 10. Oktober 1959 aufgrund mehrerer für sie eingetragener Warenzeichen Widerspruch erhoben. Im Beschwerdeverfahren hat sie nur noch den Widerspruch aus dem Zeichen "Kaloderma" (Nr. 339 528) verfolgt, das seit dem 26. August 1895 besteht.

Die Prüfungsstelle für die Warenklasse 34 hat die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit den Zeichen der Widersprechenden, namentlich auch mit dem Zeichen "Kaloderma", verneint. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Widersprechenden ist durch Beschluß des 24. Senats

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

(Warenzeichen-Beschwerdesenats I) des Bundespatentgerichts zurückgewiesen worden. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Rechtsbeschwerde, die der Beschwerdesenat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der in dem Beschluß verneinten Frage zugelassen hat, ob im patentamtlichen und/oder patentgerichtlichen Verfahren die Behauptung des Widersprechenden zu berücksichtigen sei, daß ein - nach der Auffassung des Patentamts und des Bundespatentgerichts an sich nicht schutzfähiger - Bestandteil des Widerspruchszeichens sich im Verkehr durchgesetzt habe.

II. 1. a) Der Beschwerdesenat ist der Prüfungsstelle darin beigetreten, daß unmittelbare Verwechslungen des Kennwortes "Babyderm" in dem angemeldeten Zeichen mit dem Widerspruchszeichen "Kaloderma" im klanglichen und wortbildlichen Gesamteindruck nicht zu besorgen seien. Der Ähnlichkeit der Wortendungen "-derm" und "-derma" allein, so hat es dargelegt, sei keine entscheidungserhebliche Bedeutung beizumessen. Das Wort "Derma", das altgriechische Wort für "Haut", stelle für die hier in Frage stehenden Hautpflege-mittel eine warenbeschreibende Fachbezeichnung dar und sei deshalb als eine dem Verkehr freizuhaltende Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe wiederholt gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG von der Eintragung in die Warenzeichenrolle ausgeschlossen worden. Wenn es auf Waren bezogen werde, bei

denen der Begriff "Haut" beschreibend wirke, sei dieses Wort in seiner warenbeschreibenden Bedeutung auch weiten Kreisen des Verkehrs bekannt. Bei einem anderen Teil des Verkehrs werde es, selbst wenn seine genaue Bedeutung nicht erfaßt werde, zumindest den Eindruck hervorrufen, daß es sich um ein warenbeschreibend gebrauchtes Wort handele. Dies gelte auch dann, wenn das Wort nicht adjektivisch, sondern als Zeichenbestandteil verwendet werde. Gerade auf den Warengebieten der Arzneimittel und Körperpflegemittel sei es eine beliebte und bekannte Übung, Fachwörter zur Zeichenbildung heranzuziehen. Für Waren der Klassen 2 und 34 beispielsweise seien 50 den Bestandteil "derma" oder "derm" enthaltende Wortzeichen eingetragen, die ausweislich der "Roten Liste" teilweise auch im Verkehr benutzt würden. Arzneimittel und Körperpflegemittel ständen sich dabei so nahe, daß der Verkehr eine Fachbezeichnung, die auf dem einen Gebiet gebraucht werde, bei einer Verwendung auf dem anderen Warenssektor in dem gleichen Sinne verstehe. Hiernach sei nicht zu erwarten, daß ein Großteil des Verkehrs wegen der Heranziehung des Fachwortes "derm(a)" das Kennwort des angemeldeten Zeichens für ein vom Gegenzeichen abgewandeltes, weiteres Zeichen der Widersprechenden halten oder irgendwelche betrieblichen Zusammenhänge der Zeicheninhaber vermuten werde.

b) Freilich lasse sich nicht ausschließen, daß ein ebenfalls noch beachtlicher Teil der breiteren Käuferschichten weder die Bedeutung des Zeichenbestandteils "-derma" als Fachwort (= Haut) kenne noch den Eindruck gewinnen werde, das Wort weise auf eine Eigenschaft der Ware hin. Dieser Teil des Verkehrs werde den Bestandteil "derma" als willkürlich gebildet empfinden. Er werde dann aber nach seinem natürlichen Sprachgefühl das Widerspruchszeichen als ein aus vier Silben zusammengesetztes Phantasiewort, das Kennwort des angemeldeten Zeichens dagegen als eine Wortbildung aus dem Stammwort "Baby" und der klanglich an die bekanntere Silbe "therm" erinnernden Endung "derm" auffassen. Bei dieser Betrachtungsweise sei trotz der Wiederkehr der Buchstabengruppe "derm" in beiden Zeichen keine Verwechslungsgefahr gegeben. Dieses Ergebnis stehe im Einklang mit der bisherigen patentamtlichen Rechtsprechung, in der die Übereinstimmung des Widerspruchszeichens 339 528 mit verschiedenen anderen angemeldeten, die Bestandteile "derm" oder "derma" enthaltenden Zeichen (beispielsweise "Cosmadermal", "Kleenoderm", "NORMADERM", "PHIS-MODERMA"), aber auch die Übereinstimmung sonstiger Zeichen dieser Art (z.B. "Iloderm" und "Hidroderm") verneint worden sei.

2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, so fährt der Beschwerdesenat fort, könne allerdings möglicherweise anders ausfallen, wenn das Vorbringen

der Widersprechenden zutreffe, das Widerspruchszeichen habe eine derart große Verkehrsgeltung erlangt, daß diese Verkehrsgeltung auf den Bestandteil "-derma" ausstrahle, der daher auch in der verkürzten Fassung "derm" bereits als ein Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden gewertet werde. Mit diesem Vorbringen könne die Widersprechende indessen im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht gehört werden. Sie leite damit ihre Berechtigung zum Widerspruch aus einem außerzeichenrechtlichen Sondertatbestand, nämlich aus der Kennzeichnungskraft eines Zeichenbestandteils infolge besonderer Benutzungsverhältnisse her. Zur Prüfung solcher wettbewerbsrechtlicher Tatbestände sei das Widerspruchsverfahren, das als vereinfachtes und beschleunigtes, auf zeichenrechtliche Fragen beschränktes Verfahren die Zahl der zivilgerichtlich zu entscheidenden Kollisionsfälle mindern solle, nach seinem Zweck und seiner gesetzlichen Ausgestaltung weder vorgesehen noch geeignet. Solange die Verkehrsdurchsetzung nicht zu einem Zeichenschutz nach § 4 Abs. 3 WZG geführt habe, was bei dem Worte "derma" nicht der Fall sei, könne sie vielmehr nur im ordentlichen Prozeß vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden.

Dabei könne unentschieden bleiben, ob der Durchsetzungseinwand ausnahmsweise auch im Widerspruchsverfahren Beachtung finden könne, wenn die Durchsetzung ohne Schwierigkeiten aus Unterlagen eines Eintragungsverfahrens nach § 4 Abs. 3 WZG

zu entnehmen sei. Die Durchsetzung des Zeichenbestandteils "derma" durch die Widersprechende sei nämlich in einem solchen Verfahren noch nicht festgestellt worden. Sie sei auch nicht unstreitig. Vielmehr habe die Anmelderin das Vorbringen der Widersprechenden bestritten und ihrerseits behauptet, Zeichen mit dem Bestandteil "derma" bzw. "derm" würden im Verkehr für gleiche oder gleichartige Waren in erheblichem Umfange benutzt. Der Sachverhalt lasse sich daher in diesem Punkte nicht ohne weitere, nicht einfach durchzuführende Ermittlungen und Beweiserhebungen klären, für die das Widerspruchsverfahren nicht geschaffen sei.

III. 1. Die Rechtsbeschwerde beanstandet in erster Linie, daß der Beschwerdesenat das Wort "Derma" als eine warenbeschreibende Fachbezeichnung gewertet hat, für die ein Freihaltebedürfnis bestehe und die daher nur im Falle ihrer Durchsetzung als Kennzeichen für Waren eines bestimmten Betriebes schutzfähig sei. Sie meint, der Beschwerdesenat habe hierbei unter Verletzung der §§ 13 Abs. 3 WZG, 41 b, 41 h PatG das von der Widersprechenden vorgelegte, in einem Zivilrechtsstreit der Widersprechenden gegen einen Dritten eingeholte Gutachten des Instituts für Demoskopie in Allensbach unberücksichtigt gelassen, mit dem die Widersprechende hatte darzutun wollen, daß die Worte "derm" und "derma" der Masse der befragten Personen als Warenbegriff,

insbesondere als Hinweise auf "Haut" völlig unbekannt seien.

2. Abgesehen hiervon habe der Beschwerdesenat verkannt, daß bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stets von dem Gesamtzeichen auszugehen sei, in dem auch ein warenbeschreibender Teil betriebskennzeichnend wirken könne. Der Beschwerdesenat hätte deshalb die Verwechslungsgefahr zumindest nicht verneinen dürfen, ohne sich mit der Frage der überragenden Durchsetzung des Widerspruchszeichens zu befassen, die sich aus dem erwähnten Gutachten und dem von der Widersprechenden ebenfalls überreichten Gutachten der Gesellschaft für Konsumforschung ergebe. Die vom Beschwerdesenat angewendete, die Zeichen zergliedernde Betrachtungsweise sei demgegenüber verfehlt; stattdessen hätte geprüft werden müssen, ob für den Verkehr nicht die Annahme nahe liege, der die Betonung tragende und eigentlich kennzeichnende Bestandteil "derm" in "Kaloderma" sei in dem Zeichenwort "Babyderm" benutzt worden, um ein neues, auf die spezielle Verwendung des Erzeugnisses hinweisendes Zeichen desselben Zeicheninhabers zu bilden.

3. Die Rechtsbeschwerde ist der Auffassung, daß es bei Berücksichtigung dieser von ihr erhobenen Beanstandungen auf die Ausführungen des Beschwerdesenats über die Grenzen der Prüfungspflicht

im Widerspruchsverfahren im vorliegenden Falle nicht ankomme. Sie tritt aber unter Bezugnahme auf die Entscheidung BGHZ 39, 266 - "Sunsweet" auch diesen Ausführungen entgegen und rügt auch insoweit unter anderem die Verletzung der §§ 13 Abs. 3 WZG, 41 b, 41 h PatG.

IV. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde können keinen Erfolg haben.

1. a) Es begegnet keinen rechtlichen Bedenken, wenn der Beschwerdesenat angenommen hat, bei den Wortbestandteilen "derma" und "derm" handele es sich von Hause aus um warenbeschreibende Angaben, die für sich allein nicht eintragungsfähig seien und auch in der Verwendung als Bestandteile von Warenzeichen für den Verkehr grundsätzlich freigehalten werden müßten. In diesem Zusammenhang ist nicht entscheidend und brauchte daher vom Beschwerdesenat nicht geprüft zu werden, ob die Masse der Verbraucher die beiden Wortteile in ihrer Bedeutung kennt, oder ob sie sich, wie die Widersprechende unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der beiden Verkehrsbefragungen geltend macht, hierüber keine Vorstellung gebildet hat. Zahlreiche als Bestimmungs- oder Beschaffenheitsangaben dienende Fachbezeichnungen werden dem breiten Verbraucherpublikum in ihrer Bedeutung nicht ohne weiteres geläufig sein, ohne daß allein deshalb schon ihr warenbeschreibender

Charakter und ein etwa daraus sich ergebendes Freihaltebedürfnis verneint werden könnten. Die warenbeschreibende Bedeutung kann zwar dadurch verloren gehen, daß die Bezeichnung sich im Verkehr als Kennzeichen der Waren eines Unternehmens durchsetzt (§ 4 Abs. 3 WZG). Der bloße Umstand indessen, daß jene Bedeutung nur einem - zahlenmäßig möglicherweise nicht überwiegenden - Teil des Verkehrs bekannt ist, während die Bezeichnung dem übrigen Teil des Verkehrs begrifflich überhaupt nichts sagt, kann an der Eigenschaft der Bezeichnung als einer freizuhaltenden Bestimmungs- oder Beschaffenheitsangabe nichts ändern. Der Rechtsbeschwerde muß dabei entgegengehalten werden, daß die Teile des Verkehrs, die den Sinn der Wortbestandteile "derma" bzw. "derm" als Hinweis auf "Haut" erfassen, also vornehmlich die im Heilwesen tätigen und die an der Herstellung und am Vertrieb von Hautpflégemitteln beteiligten Verkehrskreise sowie darüber hinaus alle Personen mit entsprechender Allgemeinbildung, in ihrer Gesamtheit keineswegs als unbeachtlich angesehen werden können, auch wenn bei der Verkehrsbefragung durch das Institut für Demoskopie Angehörige dieser Verkehrskreise nicht oder nur vereinzelt angesprochen worden sein sollten. Ein Freihaltebedürfnis ist aber jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein solcher nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs die in Betracht kommende Kennzeichnung in der in Frage

stehenden Verwendung ihrer objektiven Bedeutung entsprechend als beschreibende Angabe versteht, und wenn es vom Standpunkt namentlich der Fachkreise aus notwendig erscheint, daß die Kennzeichnung in dieser Bedeutung ungehindert benutzt werden kann (BGH GRUR 1963, 630, 631 - Polymar / Polymer; Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl. § 4 WZG Anm. 36). Der Beschwerdesenat hat diese Voraussetzung für die Wortteile "derma" und "derm" aufgrund ihres von ihm festgestellten tatsächlichen Gebrauchs in Fachwörtern und Warenkennzeichnungen für den hier vorliegenden Fall bejaht, daß sie in bezug auf Waren der Klassen 2 und 34 benutzt werden, bei denen der Begriff "Haut" warenbeschreibend wirkt. Dieser Beurteilung, die im Einklang mit der ständigen und einheitlichen patentamtlichen Praxis steht, kann aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden.

b) Anders als in dem in BGH GRUR 1963, 630 - Polymar/Polymer - entschiedenen Falle, daß der Einwand des Freihaltebedürfnisses gegenüber dem Widerspruchszeichen als ganzem erhoben und damit die Rechtsbeständigkeit des Zeichens überhaupt geleugnet wird, ist dieser Einwand im Widerspruchsverfahren zuzulassen, wenn er sich nur gegen einen warenbeschreibenden Bestandteil des Zeichens richtet, für den im Eintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung nicht festgestellt worden ist; denn in dieser

Beschränkung wird mit dem Einwand die durch die Eintragung anerkannte Schutzfähigkeit des Widerspruchszeichens als solchen nicht in Zweifel gezogen, von der im Widerspruchsverfahren auszugehen ist, bei deren Prüfung im Eintragungsverfahren aber der beschreibende Bestandteil gerade außer Betracht zu bleiben hatte.

c) Dem Beschwerdesenat ist nach alledem darin beizupflichten, daß eine Verwechslungsgefahr des Zeichenwortes "Babyderm" in dem angemeldeten Zeichen mit dem Widerspruchszeichen "Kaloderma" dann, wenn sie allein aus dem Zeichenbestandteil "derma" hergeleitet würde, den Widerspruch nicht würde rechtfertigen können, sofern nicht - was später zu erörtern sein wird - dieser Bestandteil des Widerspruchszeichens für sich allein als Hinweis auf das Unternehmen des Widersprechenden durchgesetzt worden wäre und diese Durchsetzung im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden müßte (vgl. § 4 Abs. 3 WZG).

2. Damit erübrigt sich allerdings nicht die Prüfung, ob die Zeichenworte unabhängig von der behaupteten Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "derma" nach ihrem für die Beurteilung maßgebenden Gesamteindruck gleichwohl verwechselbar sind. Im Rahmen des Gesamteindrucks können dabei die Endungen "derma" und "derm" auch dann nicht völlig vernachlässigt werden, wenn "derma" sich nicht

als Herkunftshinweis durchgesetzt hat; denn wenn auch im Grundsatz Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens, die für sich allein schutzunfähig sind, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unberücksichtigt bleiben müssen (BGHZ 21, 182, 186 - Funkberater; BGH GRUR 1960, 83, 88 - Nährbier), so ist es doch denkbar, daß durch sie der Gesamteindruck mitbeeinflusst wird (BGH vom 12. Oktober 1962 - I ZR 19/61). Der Beschwerdesenat hat diesen Umstand entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht verkannt, sondern die Verwechselbarkeit der Zeichenworte "Babyderm" und "Kaloderma" nach dem Gesamteindruck ausdrücklich untersucht. Da bei dieser Untersuchung eine etwaige Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "derma" außer Betracht zu bleiben hatte, verstieß es nicht gegen Verfahrensvorschriften, wenn der Beschwerdesenat auch in diesem Zusammenhang nicht auf die Ergebnisse der den Überreichten Gutachten zugrunde liegenden Verkehrsbefragungen eingegangen ist; denn diese Ergebnisse könnten erst Bedeutung erlangen, wenn die Zeichenworte auch dem Gesamteindruck nach nicht verwechselbar sind und die Entscheidung daher allein von der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "derma" in dem Zeichen "Kaloderma" abhinge, die durch die Gutachten dargetan werden soll.

a) Was den Gesamteindruck der Zeichenworte anbelangt, so ist dem Beschwerdesenat beizustimmen, wenn er die Verwechslungsgefahr vorweg für diejenigen beiden Gruppen von Verkehrsbeteiligten verneint hat, die in den Fachworten "derma" oder "derm" entweder den Hinweis

auf das deutsche Wort "Haut" oder doch wenigstens allgemein einen Hinweis auf eine Eigenschaft der Ware erkennen. Auf diese Verkehrskreise kann der Zeichenbestandteil "derma" bzw. "derm" auch im Rahmen des Gesamtbildes der Zeichen keinesfalls betriebskennzeichnend wirken. Die weiteren Zeichenbestandteile ("Kalo-" bzw. "Baby-") aber haben, wie in dem angefochtenen Beschluß rechtsfehlerfrei dargelegt wird, nach Schriftbild, Klang und Sinn keine Berührungspunkte.

b) Unabhängig hiervon hat der Beschwerdesenat die Verwechslungsgefahr, und zwar richtig die im engeren wie die im weiteren Sinne (vgl. BGHZ 39, 266, 270 und Leitsatz 1 - "Sunsweet"), weiterhin für die von ihm ebenfalls als nicht unbeachtlich angesehene dritte Gruppe von Verkehrsbeteiligten geprüft, die in den Bestandteilen "derma" oder "derm" bloße Phantasiebildungen erblickt. Auf die Angriffe, mit denen die Rechtsbeschwerde sich gegen die Berücksichtigung der beiden ersten Gruppen wendet, kommt es daher nicht an.

Auch die vom Beschwerdesenat vorgenommene Beurteilung unter dem Blickwinkel der dritten Gruppe kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Bedenken könnten sich allerdings insofern ergeben, als in dem angefochtenen Beschluß an zwei Stellen von einem "Vergleich" der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen gesprochen wird. Dies könnte den Anschein erwecken, als habe der Beschwerdesenat angenommen, der Käufer habe die mit den beiden Zeichen versehenen Erzeugnisse gleichzeitig vor Augen und könne die Zeichen alsdann unmittelbar miteinander vergleichen. Eine solche Betrachtungsweise wäre rechtlich

verfehlt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat vielmehr von der Erfahrungstatsache auszugehen, daß die Zeichen im Verkehr jedenfalls im Regelfalle nicht nebeneinander auftreten, also keinen unmittelbaren Vergleich gestatten. Es ist deshalb auch im Widerspruchsverfahren zu untersuchen, ob der Betrachter, der das Widerspruchszeichen flüchtig in sich aufgenommen hat, aufgrund seiner Erinnerung beim späteren Anblick des angemeldeten Zeichens der Gefahr einer Verwechslung der Zeichenworte unterliegt, sei es, daß er diese Worte für identisch hält oder doch die damit gekennzeichneten Waren demselben Betribe zuschreibt, sei es, daß er zumindest engere Beziehungen zwischen den Betrieben vermutet, aus denen die Waren stammen. Die Gründe des angefochtenen Beschlusses lassen indessen in ihrem Zusammenhalt erkennen, daß der Beschwerdesenat ungeachtet der gewählten Ausdrucksweise diesen Grundsatz beachtet und die Untersuchung zutreffend darauf abgestellt hat, wie die Angehörigen des Verkehrskreises, dem der Bestandteil "derma" dem Sinngehalt nach nichts zu sagen vermag, aufgrund ihres natürlichen Sprachgefühls das Widerspruchszeichen in der Erinnerung behalten, und wie sie aufgrund dieser Erinnerung das Kennwort des angemeldeten Zeichens auffassen. Der Beschwerdesenat hat dabei nicht, wie die Rechtsbeschwerde meint, eine zergliedernde Betrachtung an die Stelle der gebotenen Prüfung des Gesamteindrucks gesetzt. Er hat die beiden Zeichenworte nur zu dem Zweck in ihre Bestandteile zerlegt, um den natürlichen Silbenzusammenhang und Sprachfluß zu veranschaulichen, der für den Gesamteindruck jenes Verkehrskreises den Ausschlag gibt. Hiergegen ist rechtlich nichts einzuwenden. Die Auffassung

des Beschwerdesenats, daß danach die Übereinstimmung der Zeichen in der Buchstabenfolge "derm" auch für diesen Verkehrskreis keine Verwechslungsgefahr begründe, läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Eine unmittelbare Verwechslung der Zeichen scheidet wegen der grundlegenden Abweichungen in den Bestandteilen "Kalo-" und "Baby-" von vornherein aus. Sie wird auch von der Widersprechenden selbst nicht in Betracht gezogen. Die Verwechslungsgefahr könnte also nur dadurch begründet werden, daß entweder das angemeldete Zeichen für eine Abwandlung des Widerspruchszeichens gehalten oder vermutet wird, zwischen den Zeicheninhaberinnen beständen betriebliche Zusammenhänge. Bei der Verneinung dieser beiden Möglichkeiten hat der Beschwerdesenat das entscheidende Gewicht darauf gelegt, daß der Durchschnittsbetrachter, der die Bedeutung des Wortes "Derma" nicht kenne, das Widerspruchszeichen als ein aus den Silben "ka", "lo", "der" und "ma" bestehendes Phantasiewort ohne bestimmten Sinngehalt empfinde, während in dem angemeldeten Zeichen das Wort "Baby" einen jedermann geläufigen Begriff wiedergebe und die Endung "-derm" gegenüber "-derma" verkürzt sei, wodurch sich der Sprachrhythmus der Bezeichnung verändere. Die Würdigung der hier hervorgehobenen Umstände durch den Beschwerdesenat steht im Einklang mit den in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Frage der Verwechslungsgefahr entwickelten Beurteilungsgrundsätzen. Sie liegt im übrigen weitgehend auf tatsächlichem Gebiet und ist insoweit der Rechtsbeschwerde nicht zugänglich. Jedenfalls rechtfertigen jene Umstände zumindest in ihrer Gesamtheit den Schluß, daß die beiden Zeichenworte nicht verwechselbar sind. Dies gilt auch für den Fall, daß dem Widerspruchszeichen als ganzem eine starke

Verkehrsgeltung zugebilligt wird. Gegen die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens spricht dabei schon vorweg die Erwägung, daß das charakteristische Merkmal eines Zeichens, welches bei etwaigen Serienzeichen den Zeichenstamm zu bilden hätte, im Zweifel überhaupt nicht in einem für sich allein schutzunfähigen Bestandteil gesehen werden kann (BGH GRUR 1964, 28, 30 - Electrol). Zu Unrecht glaubt die Rechtsbeschwerde einen Widerspruch darin zu sehen, daß der Beschwerdesenat bei der Erörterung des warenbeschreibenden Charakters der jeweiligen zweiten Worthälfte die Bestandteile "derma" und "derm" gleich behandelt, dagegen bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr das Fehlen des Endvokals "a" in "derm" als eine der rechtlich in Betracht zu ziehenden Abweichungen gewertet hat. Die Rechtsbeschwerde läßt hier außer acht, daß der Beschwerdesenat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang gerade von dem Verkehrskreis ausgeht, dem die warenbeschreibende Bedeutung, in der die Endsilben übereinstimmen, nicht geläufig ist und der in diesen Silben mithin nur Phantasiebildungen erblicken kann.

3.) Da der Beschwerdesenat nach alledem mit rechtlich nicht angreifbarer Begründung die Übereinstimmung (Verwechselbarkeit) der beiden Zeichenworte nach ihrem Gesamteindruck auch für den Fall verneint hat, daß im Rahmen dieses Eindrucks der Bestandteil "derma" im Widerspruchszeichen mitberücksichtigt wird, hängt die Entscheidung davon ab, ob, wie der angefochtene Beschluß es ausdrückt, die Widersprechende für das Widerspruchszeichen eine auf den von Hause aus schutzunfähigen

Bestandteil "derma" ausstrahlende Verkehrsgeltung errungen hat, die so stark ist, daß bereits die verkürzte Endung "derm" in einem anderen, im Übrigen nach Schriftbild, Klang und Sinn völlig abweichenden Zeichen die Gefahr von Verwechslungen im engeren oder weiteren Sinne heraufbeschwört. Angesichts der Verschiedenheiten bei den sonstigen Zeichenbestandteilen und der Veränderung auch des übereinstimmenden Teils durch Weglassung des Endvokals "a" in "Babyderm" würde dies voraussetzen, daß der warenschreibende Zeichenbestandteil "derma" für sich allein schon den Charakter eines Hinweises auf die Herstellerin von "Kaloderma" angenommen hätte (vgl. BGH GRUR 1957, 339, 341 - Venostasin). Dann muß jedoch vorweg die - vom Beschwerdesenat verneinte - Frage beantwortet werden, inwieweit eine vom Widersprechenden behauptete Verkehrsdurchsetzung eines von Hause aus nicht schutzfähigen Bestandteils des Widerspruchszeichens einer Prüfung im patentamtlichen Widerspruchsverfahren überhaupt zugänglich ist.

a) In dem Beschluß BGHZ 39, 266 - "Sunsweet", auf den die Rechtsbeschwerde sich für ihren Standpunkt beruft, hat der erkennende Senat weder diese noch die allgemeinere Frage entschieden, ob die sogenannte Benutzungslage überhaupt zu den Entscheidungsvoraussetzungen gehört, die im Widerspruchsverfahren in jedem Einzelfalle zu ermitteln sind. Er hat darin nur zum Ausdruck gebracht, daß dann, wenn in diesem Verfahren die Benutzungslage geprüft wird, die Prüfung in vollem Umfange durchgeführt, also beispielsweise auf entsprechendes substantiiertes Vorbringen des Anmelders auch darauf erstreckt werden muß, ob etwa die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens durch

Benutzung ähnlicher Zeichen Dritter für gleiche oder gleichartige Waren geschwächt ist. Dieser Grundsatz mußte herausgestellt werden, weil das Bundespatentgericht in der damaligen Beschwerdeentscheidung zwar die Kennzeichnungskraft gewürdigt hatte, die dem dortigen Widerspruchszeichen aufgrund seiner Benutzung im Verkehr zukam, dabei aber nicht näher auf das Gegendovbringen des Anmelders über die Schwächung dieser Kennzeichnungskraft durch im Gebrauch befindliche Drittzeichen eingegangen war. Dagegen läßt der Beschluß ausdrücklich offen, ob es vertretbar sei, die Benutzungslage im Widerspruchsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn sie sich ohne eingehendere Beweiserhebung klären läßt.

Auch der vorliegende Fall nötigt nicht dazu, diese Frage abschließend zu entscheiden. Denn es geht hier nicht darum, ob die Verwechselbarkeit der sich im Verfahren gegenüberstehenden Zeichenworte durch die Benutzungsverhältnisse überhaupt in irgendeiner Weise beeinflusst worden sein könnte; vielmehr würde die etwa vorzunehmende Prüfung sich allein damit zu befassen haben, ob ein an sich schutzunfähiger Bestandteil des Widerspruchszeichens sich im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt hat. Die Untersuchung kann sich deshalb darauf beschränken, ob im Widerspruchsverfahren für diese Prüfung Raum ist.

b) In der älteren patentamtlichen Praxis wurde dies schlechthin verneint (RPA PMZ 1929, 151). Während in späteren Entscheidungen der tatsächlichen Benutzung des Widerspruchszeichens als ganzem in zunehmendem

Maße namentlich unter dem Gesichtspunkt Beachtung geschenkt wurde, ob ein neu angemeldetes Zeichen als Abwandlung eines im Verkehr besonders bekannten Gegenzeichens aufgefaßt werden könne (vgl. DPA PMZ 1953, 120; 405; GRUR 1955, 154), hat das Patentamt auch in der Folgezeit daran festgehalten, daß die Durchsetzung eines nicht schutzfähigen Bestandteils des älteren Zeichens der jüngeren Anmeldung im Widerspruchsverfahren nicht entgegengehalten werden könne (DPA PMZ 1954, 147; Mitt. 1956, 233). Der Beschwerdesenat 2 b des Deutschen Patentamts hat in seinem Beschluß vom 9. Oktober 1958 (PMZ 1959, 119 - Ingelheim) diesen grundsätzlichen Standpunkt nochmals bestätigt, jedoch eine Ausnahme für den Fall zugelassen, daß die Durchsetzung des Zeichenbestandteils aus den beim Patentamt vorhandenen Unterlagen ohne weitere Erhebungen festgestellt werden kann. In dem jetzt angefochtenen Beschluß folgt das Bundespatentgericht gleichfalls der bisherigen Spruchpraxis, die es noch näher zu begründen sucht, während es die Berechtigung der Ausnahme dahingestellt läßt, weil die Voraussetzungen dafür im Streitfalle ohnehin nicht gegeben seien.

c) Es kann auf sich beruhen, ob den Darlegungen des Beschwerdesenats, die sich zum Teil auf die Prüfung nicht nur der Durchsetzung schutzunfähiger Zeichenbestandteile, sondern der Benutzungslage überhaupt beziehen, in ihrer Allgemeinheit und in allen Einzelheiten gefolgt werden könnte. Für die allein entscheidungserhebliche Frage, ob im Widerspruchsverfahren der etwaigen Verkehrsdurchsetzung eines schutzunfähigen Bestandteils

des Widerspruchszeichens nachgegangen werden muß, ist der angefochtenen Entscheidung jedenfalls im Ergebnis beizutreten.

Der Gegenstand des patentamtlichen Verfahrens in Zeichensachen wird durch die Vorschriften des Warenzeichengesetzes bestimmt. In diesem Gesetz ist die Prüfung, ob eine der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 aufgeführten, von Hause aus schutzunfähigen Bezeichnungen (wie hier die Beschaffenheitsangabe "derma") kraft Verkehrsdurchsetzung Schutzfähigkeit erlangt hat, dem Verfahren zugewiesen, in dem über die Eintragung der betreffenden Bezeichnung zu befinden ist (§ 4 Abs. 3 WZG). Im Widerspruchsverfahren andererseits ist die Übereinstimmung (Verwechselbarkeit) der sich gegenüberstehenden Zeichen (§ 5 Abs. 4 WZG) in ihrer angemeldeten, für die Eintragung bestimmten Gestalt, d.h. in der Gestalt zu untersuchen, in der die Zeichen aufgrund der dem Eintragungsverfahren vorbehaltenen Prüfung schutzfähig erscheinen. Inwieweit nach der Ausnahmegvorschrift des § 4 Abs. 3 WZG ein Zeichen schutzfähig ist, aus dem ein Widerspruch gegen eine später angemeldete Kennzeichnung hergeleitet wird, richtet sich hiernach im Rahmen der patentamtlichen Beurteilung grundsätzlich nach dem Ergebnis des Verfahrens, das die Eintragung dieses Widerspruchszeichens zum Gegenstand hatte oder hat. Wenn dem Patentamt in diesem Verfahren die Verkehrsdurchsetzung eines von Hause aus schutzunfähigen Bestandteils dieses Zeichens nicht nachgewiesen wurde oder wird, braucht dieser Bestandteil auch bei der Beurteilung eines auf das Zeichen gestützten Widerspruchs gegen eine spätere Anmeldung nur in dem Umfange berücksichtigt zu werden, in

dem nach den Grundsätzen der Rechtsprechung solche Bestandteile den in jedem Falle zu ermittelnden Gesamteindruck des Zeichens als ganzen beeinflussen können. Die Frage dagegen, ob der schutzunfähige Bestandteil - wie etwa eine Bestimmungs- oder Beschaffenheitsangabe - für sich allein kraft Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft erlangt hat, und ob daher die Übereinstimmung des Widerspruchszeichens mit dem später angemeldeten Zeichen in diesem Bestandteil unabhängig von dem Gesamteindruck und sogar - wie hier - trotz sonstiger grundlegender Abweichungen der Zeichen die Gefahr von Verwechslungen begründet, muß im patentamtlichen Widerspruchsverfahren grundsätzlich offen bleiben. Sie betrifft nicht mehr die Übereinstimmung (Verwechselbarkeit) der Zeichen in ihrer eingetragenen oder zur Eintragung bestimmten Gestalt, mit der die patentamtliche Prüfung sich zu befassen hat, sondern eine daraus herausgelöste weitere Kennzeichnung, die, obwohl sie von Hause aus schutzunfähig ist, gleichwohl zu einer Art Stammzeichen für den Betrieb des Widersprechenden erhoben werden soll. Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen für einen solchen Bedeutungswandel eines bloßen Zeichenbestandteils erfüllt sind, fällt nicht mehr in den Bereich des zeichenrechtlichen Widerspruchsverfahrens.

Zutreffend hat dabei der Beschwerdesenat 2 b des Deutschen Patentamts in seinem schon erwähnten Beschluß vom 9. Oktober 1958 (PMZ 1959, 119 - Ingelheim) eine Ausnahme für den Fall gemacht, daß in einem nicht das Widerspruchszeichen als Ganzes, sondern

gerade den von Hause aus schutzunfähigen Bestandteil dieses Zeichens betreffenden selbständigen patentamtlichen Eintragungsverfahren die Verkehrsdurchsetzung dieses Bestandteils bereits rechtskräftig festgestellt worden ist und diese Feststellung nach dem zeitlichen Zusammenhang unbedenklich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens bezogen werden kann, gegen dessen Eintragung Widerspruch erhoben wird. Diese Ausnahme rechtfertigt sich allerdings nicht schon aus der Erwägung, daß die Verkehrsdurchsetzung und damit die nachträglich eingetretene Schutzfähigkeit des Zeichenbestandteils sich in einem solchen Falle ohne weiteren Zeitaufwand ermitteln läßt und diese Ermittlung daher das Widerspruchsverfahren nicht verzögert. Entscheidend ist vielmehr, daß die an sich gerechtfertigte, aus dem Sinn des patentamtlichen Verfahrens sich ergebende Beschränkung der Prüfung auf die Zeichen in ihrer angemeldeten bzw. eingetragenen Gestalt nicht dazu führen darf, einen durch rechtskräftige patentamtliche oder patentgerichtliche Entscheidung festgestellten und danach entweder offenkundigen oder doch jedenfalls amts- oder gerichtsbekannten Sachverhalt unbeachtet zu lassen, aus dem eindeutig hervorgeht, daß jene Beschränkung des Widerspruchsverfahrens ein sachlich unrichtiges Ergebnis zur Folge hätte, das im Wege eines anschließenden Zivilprozesses sofort wieder berichtigt werden müßte. Der allgemeine Grundsatz, daß Behörden und Gerichte nicht gewissermaßen "sehenden Auges" eine zweifelsfrei unrichtige Entscheidung erlassen dürfen, gilt auch für das patentamtliche und patentgerichtliche Verfahren. Es ist für dieses Verfahren sogar von besonderer Bedeutung; denn die Klärung

des Tatbestandes liegt hier in den Händen einer Behörde und eines Gerichts, die beide im höchsten Grade spezialisiert sind und bei ihren von Amts wegen zu treffenden Feststellungen in weit größerem Umfange ihre eigenen Erfahrungen und ihre besondere Sachkunde mitsprechen lassen können, als dies in der Regel der Prozeßrichter vermag. Im vorliegenden Falle kommen diese Überlegungen jedoch nicht zum Tragen. Die unter den Beteiligten stark umstrittene Verkehrsdurchsetzung des schutzunfähigen Bestandteils "derma" des Widerspruchszeichens ist bisher in keinem Verfahren festgestellt worden und kann nicht als offenkundig gelten. Bei dieser Sachlage war der Beschwerdesenat nicht genötigt, dem Vorbringen der Widersprechenden über diese Verkehrsdurchsetzung nachzugehen. Vielmehr ist ihm beizutreten, wenn er die dahingehende Prüfung einem von der Widersprechenden etwa anhängig zu machenden Wettbewerbsprozeß überlassen, im Widerspruchsverfahren jedoch aufgrund seiner bereits erörterten, rechtlich einwandfreien sonstigen Erwägungen die Zeichenübereinstimmung verneint hat.

Auf die weitere Frage, ob im Falle der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "derma" das Zeichen "Kaloderma" und das Zeichenwort "Babyderm" als verwechselbar hätten angesehen werden müssen, kam es danach nicht mehr an.

V. Nach dem Vorhergehenden mußte die Rechtsbeschwerde erfolglos bleiben. Die Kostenentscheidung beruht auf § 13 Abs. 5, Satz 2 WZG, § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Jungbluth Pehle Sprenkmann Mösl Alff