

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: nein

---

WZG §§ 5, 13 Abs. 3; PatG § 36<sup>19</sup>

L i l i

- a) Der Inhaber eines Warenzeichens braucht die Eintragung eines verwechslungsfähigen jüngeren Zeichens in die Warenzeichenrolle nicht deshalb zu dulden, weil in einem örtlich eng umgrenzten Bereich der Bundesrepublik eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten ist.
- b) Es ist nicht rechtsfehlerhaft, wenn im warenzeichenrechtlichen Widerspruchsverfahren die Kosten der Beschwerdeinstanz regelmäßig dem Unterliegenden auferlegt werden.

BGH, Beschl. v. 16. März 1966 - Ib ZB 11/64 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

Ib ZB 11/64

Verkündet am  
16. März 1966  
Wüst,  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

der Firma J. L. [REDACTED] & Company Limited, L. [REDACTED] vertreten  
durch den Generalsekretär Mr. Dennis Grahame B. [REDACTED],  
C. [REDACTED], I. [REDACTED], W. [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

gegen

die Firma D. [REDACTED] Gesellschaft mbH, L. [REDACTED] (Ostfries-  
land), vertreten durch den alleinigen Geschäftsführer  
Cäsar J. [REDACTED],

Widersprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 4. Senates (juristischen Beschwerdesenates) des Bundespatentgerichtes vom 27. April 1964 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

#### G r ü n d e :

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 17. Oktober 1957 das Wortzeichen "LILI" für die Waren "Eiscreme, Speiseeis, auch auf bloßer Wassergrundlage, Formkörper aus Speiseeis und Eiscreme, insbesondere Eis am Stiel" angemeldet. Gegen diese Anmeldung hat die Rechtsbeschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aufgrund ihres älteren Zeichens Nr. 652 469, das über einer farbigen dreieckigen Fläche das schriftzugartig wiedergegebene Wort "Libby's" zeigt. Das Widerspruchszeichen, das u.a. für Speiseeis eingetragen ist, wird nach Angaben der Widersprechenden insbesondere für Kondensmilch, Fruchtsäfte und Fruchtkonserven benutzt und hat für Büchsenmilch unstreitig Verkehrsgeltung erlangt.

Die Prüfungsstelle des Patentamtes hat die Übereinstimmung der beiden Zeichen verneint und dazu u.a.



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



[JLaw - für Android](#)



[JLaw - für iOS](#)

ausgeführt, unter Berücksichtigung ähnlicher Drittzeichen halte das angegriffene Zeichen einen genügenden Abstand vom Widerspruchszeichen.

Die Widersprechende hat diesen Beschluß u.a. mit der Begründung angegriffen, die Prüfungsstelle habe über die Benutzung der entgegengehaltenen Drittzeichen nichts festgestellt; die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens könne aber allenfalls durch die Benutzung ähnlicher Zeichen und nicht durch bloß eingetragene Zeichen geschwächt sein. Soweit die entgegengehaltenen Zeichen überhaupt benutzt worden seien, sei das in einem unbedeutenden Umfang für andersartige Waren geschehen.

Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben, die Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt.

Die gegen diesen Beschluß gerichtete zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin mußte zurückgewiesen werden, da das Bundespatentgericht die Eintragung zu Recht gemäß §§ 5 Abs. 4, 6 Abs. 2, 31 WZG versagt hat.

I. Das Bundespatentgericht läßt offen, ob - wie die Widersprechende meinte - zwischen den beiderseitigen Waren auch dann Gleichartigkeit im Sinne des Warenzeichenrechtes bestehen würde, wenn Kondensmilch, Fruchtsäfte und Fruchtkonserven einerseits und Speiseeis andererseits miteinander verglichen würden. Es stellt auf die übereinstimmende Ware Speiseeis ab und kommt daher zum Ergebnis, daß sogar Warengleichheit vorliegt. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden. Auch die Rechtsbeschwerde erhebt insoweit keine Rügen.

II. 1. Bei Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr läßt das Bundespatentgericht offen, ob die umfangreiche Benutzung des Widerspruchszeichens für Kondensmilch geeignet gewesen sei, seine Kennzeichnungskraft auch für Speiseeis zu stärken. Es könne zugunsten der Anmelderin von einer Kennzeichnungskraft ausgegangen werden, die dem Widerspruchszeichen von Natur aus zukomme. Da das Kennwort "Libby's" keine Anklänge an eine beschreibende Angabe enthalte, sei es im normalen Umfang als Herkunftshinweis geeignet. Gehe man aber davon aus, daß das Widerspruchszeichen in normalem Umfang als Herkunftshinweis geeignet und in seiner Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen nicht geschwächt worden sei, dann sei die Gefahr von Verwechslungen nicht mit genügender Sicherheit auszuschließen. Die Bezeichnungen "Libby" und "LILI" stimmten nicht nur in den Anfangssilben überein. Bei dem Widerspruchszeichen werde auch das "y" meist wie ein "i" gesprochen. Die abweichenden Konsonanten in der Wortmitte träten im Gesamteindruck nicht stark hervor. Da auch das dem Wort "Libby" angehängte "s" lediglich auf die Genitivform hinweise und ihm deshalb nicht immer Beachtung geschenkt werde, kämen sich die Bezeichnungen im klanglichen Gesamteindruck so nahe, daß mit Verwechslungen im flüchtigen Verkehr gerechnet werden müsse. Die Verwechslungsgefahr werde nicht dadurch ausgeschlossen, daß das angemeldete Wort "LILI" als Kurzform für den Namen Elisabeth gebräuchlich sei.

2. Diese Ausführungen, die wesentlich auch auf tatsächlichem Gebiet liegen, sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch wenn man berücksichtigt, daß bei kurzen Wörtern bereits geringere Unterschiede zur Aus-

räumung der Verwechslungsgefahr führen können, bleibt doch eine Verwechselbarkeit in klanglicher Hinsicht zwischen den Bezeichnungen "Libby's" und "LILI" zu befürchten. Es trifft insbesondere entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht zu, daß die beiden Zeichen beim Sprechen in die Silben "Lib-bys" einerseits und "LI-LI" andererseits zerfallen und daher in keiner Silbe übereinstimmen. Bei natürlicher klanglicher Silbengliederung weisen vielmehr beide Worte nach der zutreffenden Würdigung des Bundespatentgerichtes die gleiche Anfangssilbe "Li" auf. Die Rechtsbeschwerde meint ferner, beim Widerspruchszeichen fehle die für das angemeldete Zeichen charakteristische Silbenwiederholung, der Lippenlaut "b" in der Wortmitte sei mit dem Konsonanten "l" nicht vergleichbar, das Widerspruchszeichen sei aus drei verschiedenen Konsonanten und einem Vokal, also aus vier Buchstaben aufgebaut, das angemeldete Zeichen hingegen aus einem Konsonanten und einem Vokal, also nur aus zwei Buchstaben. Alle diese Unterschiede beeinflussen indessen den Gesamteindruck, der durch gleiche Silbenzahl, gleiche Anfangssilben und die klanglich übereinstimmende Folge kurzer Vokale bestimmt wird, nicht derart, daß entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichtes eine Verwechslungsgefahr verneint werden könnte. Dem Bundespatentgericht ist endlich auch darin beizutreten, daß die Verwechslungsgefahr nicht deshalb ausgeschlossen ist, weil die Bezeichnung "LILI" als Kurzform für einen Namen gebräuchlich ist. Eine nach Wort oder Klang bestehende Verwechslungsgefahr kann zwar ausnahmsweise dadurch ausgeschaltet werden, daß einem oder beiden Vergleichszeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt innewohnt (BGHZ 28, 320 - Quick; einschränkend GRUR 1961, 232, 234 - Hobby; GRUR 1966, 38 - Centra).

Ist dieser Sinngehalt aber ohne Sachbezug auf die Ware und erschöpft er sich in der Anknüpfung an die Kurzform eines bloßen Personennamens, dann ist es kein Rechtsfehler, wenn das Bundespatentgericht darin keine ausreichende Hilfe für den Letztverbraucher erblickt, um diesen zu einem Auseinanderhalten der klanglich ähnlichen Zeichen für eine identische Ware hinreichend zuverlässig zu veranlassen.

III. 1. Das Bundespatentgericht legt sodann dar, daß die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens nicht durch solche Drittzeichen geschwächt worden sei, die nach Angaben der Anmelderin tatsächlich im Verkehr benutzt worden seien:

Die Inhaberin des mehrere Jahre lang benutzten Zeichens 699 280 "Zucker-Lilly" habe auf Verlangen der Widersprechenden auf ihr Zeichen verzichtet; es müsse davon ausgegangen werden, daß sie der Widersprechenden gegenüber zur Benutzung dieses Zeichens nicht befugt gewesen sei. Aus dem eigenen Vorbringen der Anmelderin und dem von ihr überreichten Schreiben der Inhaberin des Drittzeichens gehe im übrigen hervor, daß die Benutzung dieses Zeichens nur in einem engen räumlichen Bereich erfolgt sei und daß daher auch aus diesem Grunde die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens nicht in einem rechtlich beachtlichen Umfang geschmälert worden sein könne. Das weitere Drittzeichen Nr. 524 112 "Lilie" unterscheide sich von dem Widerspruchszeichen wesentlich stärker als das angemeldete Zeichen. Denn es sei im Gegensatz zu dem angemeldeten Zeichen und dem Widerspruchszeichen dreisilbig. Zudem stehe bei dem Wort Lilie der

Begriffsinhalt derart stark im Vordergrund, daß Verwechslungen mit dem Widerspruchszeichen, wie sie zwischen diesem und dem angemeldeten Zeichen zu besorgen seien, kaum in Betracht kommen könnten.

Auch diese Ausführungen sind mindestens im Ergebnis nicht zu beanstanden. Für die Frage der Schwächung des Widerspruchszeichens wäre es allerdings unerheblich, ob das Drittzeichen "Zucker-Lilly" gegenüber der Widersprechenden **b e f u g t e r m a ß e n** benutzt worden ist oder nicht; denn die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens könnte auch bei unbefugter Benutzung des Drittzeichens deshalb geschwächt worden sein, weil der Verkehr durch das tatsächliche Nebeneinander ähnlicher Zeichen genötigt und daran gewöhnt wird, genauer auf geringere Unterschiede zu achten. Dagegen hätte das Bundespatentgericht für seinen Standpunkt noch anführen können, daß dieses Zeichen nach dem eigenen Sachvortrag der Rechtsbeschwerdeführerin nicht für Speiseeis, sondern für andere Waren, nämlich Schokoladen- und Zuckerwaren u. dgl., benutzt worden ist und schon deshalb weniger geeignet war, den Verkehr beim Vertrieb von Speiseeis zu genauerer Unterscheidung zu nötigen. Davon abgesehen, erscheint die Benutzung dieses Zeichens jedenfalls deshalb unerheblich, weil es nach den Feststellungen des Bundespatentgerichtes und den eigenen Angaben der Anmelderin von dem Inhaber, einem Kölner Spezialgeschäft feiner Schokoladen und Konfitüren, lediglich einige Jahre lang in einem räumlich begrenzten Bereich geführt worden ist. Es mag zwar denkbar sein, daß durch diese räumlich begrenzte Benutzung des Drittzeichens die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens im Raume Köln eine Schwächung erlitten haben könnte. Selbst wenn

man das aber zugunsten der Anmelderin unterstellt und ferner annimmt, daß aus diesem Grunde eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Widerspruchszeichen und dem Anmeldezeichen für den Raum Köln verneint werden könnte, dann würde daraus entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin noch nicht folgen, daß der Widerspruch trotz der für den übrigen Bereich der Bundesrepublik bestehenden Verwechslungsgefahr zurückzuweisen wäre; denn die Widersprechende genießt für ihr älteres Widerspruchszeichen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Schutz und braucht die Eintragung eines verwechslungsfähigen jüngeren Zeichen nicht allein deshalb zu dulden, weil in einem örtlich eng umgrenzten Teilbereich aus besonderen Gründen keine Verwechslungsgefahr zu befürchten ist. Im Streitfall kommt noch hinzu, daß die Inhaberin des Drittzeichens auf ihr Zeichen verzichtet hat und daß daher ein künftiger Gebrauch des Drittzeichens über den Raum Köln hinaus und damit auch eine etwaige weitere Schwächung des Widerspruchszeichens ausgeschlossen ist.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist es aus Rechtsgründen auch nicht zu beanstanden, wenn das Bundespatentgericht meint, daß die dreisilbige Pflanzenbezeichnung "Lilie", deren erste Silbe gedehnt ausgesprochen wird, dem klanglichen Gesamteindruck nach vom Widerspruchszeichen einen größeren Abstand hält als das angemeldete Zeichen. Ob gleichwohl bei starker Benutzung dieses Drittzeichens eine Schwächung des Widerspruchszeichens eingetreten sein könnte, kann dahinstehen. Denn im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerdeführerin unter Vorlage eines Briefes der

Kölner Reichardtwerke selbst nur behauptet, daß das Zeichen "Lilie" von seiner Inhaberin lediglich vor dem Kriege insbesondere für Pralienenpackungen benutzt worden sei und nach dem Kriege bei einer Packung der Muttergesellschaft in Verbindung mit einem anderen Zeichen in Erscheinung getreten sei. Da die Rechtsbeschwerdeführerin nach ihren eigenen Ausführungen im Schriftsatz vom 20. Juli 1960 mit der Inhaberin dieses Drittzeichens eine Vereinbarung getroffen hat und daher zu Angaben über dessen Benutzung imstande und im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht auch verpflichtet war, können diese ihre Angaben ohne weitere Amtsermittlungen der rechtlichen Würdigung zugrunde gelegt werden. Diese Angaben rechtfertigen nicht die Annahme, daß durch die Benutzung des klanglich unterschiedlichen Drittzeichens eine Schwächung des Widerspruchszeichens für Speiseeis eingetreten sein könnte.

2. In der mündlichen Verhandlung hat die Rechtsbeschwerdeführerin noch auf die Bezeichnung "Liebigs Fleischextrakt" hingewiesen, die auf ihrem Gebiet ebenso bekannt sei wie das Widerspruchszeichen für Milch und die in Silbenzahl, Vokalfolge und Anfangssilbe mit den beiden Zeichen "Libby's" und "Lili" übereinstimme. Allein mit der Berufung auf die Lebenserfahrung, die der Anmelderin in der Rechtsbeschwerdeinstanz mangels anderweitiger tatsächlicher Feststellungen noch übrig bleibt, läßt sich indessen nicht dartun, daß die starke Benutzung der Bezeichnung "Liebig" auf dem entfernt liegenden Gebiet der Fleischextrakte die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens für Speiseeis tatsächlich geschwächt habe, zumal die ebenfalls starke Be-

nutzung des Widerspruchszeichens für die mit Speiseeis wesentlich näher verwandte Ware Milch einer solchen Schwächung entgegengerichtet ist (vgl. BGH GRUR 1955, 484, 486 - Luxor; GRUR 1956, 179, 182 - Ettaler Klosterliquer). Im übrigen unterscheidet sich die Bezeichnung "Liebig" von den beiden anderen Zeichen dadurch, daß die Anfangssilbe gedehnt gesprochen wird.

3. Das Bundespatentgericht führt schließlich noch aus, daß die Anmelderin eine Benutzung der von ihr weiterhin genannten Drittzeichen nicht habe dartun können, obwohl sie im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht zu näheren Angaben über Inhalt und Umfang der Benutzung verpflichtet sei. Aus der bloßen Eintragung anderer Zeichen in die Zeichenrolle könne aus Rechtsgründen eine Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht hergeleitet werden. Das gelte entgegen der Übung des Patentamtes und einiger Beschwerdesenate des Bundespatentgerichtes auch dann, wenn das Widerspruchszeichen seinerseits für die in Rede stehenden Waren ebenfalls unbenutzt sei.

Um die strittige Frage, ob und inwiefern eine Schwächung der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens in bestimmten Fällen schon aus der bloßen Eintragung anderer Zeichen hergeleitet werden kann, einer Klärung zuzuführen, hat das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde gegen seine inzwischen veröffentlichte Entscheidung (Mitt. 1965, 71) zugelassen. Diese Frage könnte aber nach der zutreffenden Ansicht der Beschwerdegegnerin nur dann entscheidungserheblich sein, wenn man in Außerachtlassung der Lebenswirklichkeit unterstellen würde, daß zur Schwächung geeignete Drittzeichen

eingetragen sind und daß die für Büchsenmilch unstreitige Verkehrsgeltung des Widerspruchszeichens in diesem Zusammenhang belanglos ist. Ob Fälle, die mit solchen Unterstellungen verbunden sind, eine geeignete Grundlage abgeben, um die genannte Problematik abschließend zu beurteilen, erscheint zumindest zweifelhaft.

Neben dem bereits behandelten Drittzeichen "Lilie", das vom Widerspruchszeichen einen größeren Abstand hält als das angemeldete Zeichen, und dem Zeichen "Zucker-Lilly", aus dem in diesem Zusammenhang nach seiner Löschung ohnehin nichts herzuleiten ist, sind im Verfahren vor dem Patentamt und dem Bundespatentgericht nur noch das für Zucker- und Backwaren eingetragene Zeichen "HIPPI" und das für Schokoladen, Zucker- und Backwaren eingetragene Zeichen "Ripin" genannt worden; ferner hat die Widersprechende ihrerseits noch auf die für Schokoladen eingetragenen Zeichen "Lily Brand" und "Skippy" hingewiesen. Die Zeichen "Ripin", "HIPPI" und "Skippy" halten jedoch schon wegen der anderen Anfangssilben, die gerade bei Kurzworten für den klanglichen Eindruck bedeutsam sind, einen größeren Abstand vom Widerspruchszeichen als das beanstandete Zeichen. Das Zeichen "Lily Brand" unterscheidet sich durch den Nachnamen, der bei derartigen Namenszeichen einen wesentlichen Bestandteil bildet und der mit dem Widerspruchszeichen keine Gemeinsamkeit aufweist. Zudem sind alle diese Zeichen nicht für Speiseeis, sondern für andere Waren eingetragen und daher nicht geeignet, die Kennzeichnungskraft des Zeichens "Libby's" für Speiseeis zu beeinträchtigen, nachdem dieses Zeichen seinerseits für Büchsenmilch, also eine nah verwandte Ware, unstreitig Verkehrsgeltung erlangt hat. Schon aus diesen

Gründen kommt es im vorliegenden Fall weder auf den sogenannten Rollenstand an, noch handelte das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft, wenn es von sich aus keine Ermittlungen über eine etwaige Benutzung der Drittzeichen anstellte.

IV. Der Rechtsbeschwerde mußte nach alledem der Erfolg versagt bleiben. Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens waren gemäß §§ 13 Abs. 5 WZG, 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Zu einer Änderung der Kostenentscheidung des Bundespatentgerichtes, die auf den §§ 13 Abs. 3 WZG, 36 q PatG beruht, besteht kein Anlaß.

Das Bundespatentgericht geht zutreffend davon aus, daß es durch die gesetzliche Regelung in das billige Ermessen des Gerichtes gestellt werde, ob es die Kosten einem der Beteiligten auferlegen wolle. Die Fassung des § 36 q bringe zum Ausdruck, daß eine Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren nicht die Regel sei, was für die besonderen Verhältnisse des Patentverfahrens auch sachlich gerechtfertigt sei. Da diese Vorschrift aber im Warenzeichenverfahren nur e n t s p r e c h e n d anzuwenden sei, müßten hier auch die besonderen Verhältnisse dieses Verfahrens berücksichtigt werden. Hier entspreche es im allgemeinen der Billigkeit, dem Unterliegenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Da keine besonderen Gesichtspunkte ersichtlich seien, die es rechtfertigen könnten, von einer Kostenauferlegung abzusehen, seien sie von der unterlegenen Anmelderin zu tragen.

Diese Entscheidung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Handelt es sich wie im vorliegenden Fall um ein Verfahren, in dem zwei Beteiligte einander widersprechende Vermögensrechte geltend machen, dann ist es kein Ermessensfehler, wenn das Bundespatentgericht dem Unterlegenen die Kosten auferlegt. Diesen Grundsatz hat der Bundesgerichtshof schon verschiedentlich in Fällen erfolgreicher Rechtsbeschwerden ausgesprochen (vgl. GRUR 1963, 626, 669 - Sunsweet; BPatGE 3, 248, 256 - Polymar). Da die gesetzliche Kostenregelung für diese Fälle (§ 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG) im wesentlichen mit der Kostenregelung für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (§ 36 q Abs. 1 Satz 1 PatG) übereinstimmt, ist es nicht zu beanstanden, wenn in der Beschwerdeinstanz die gleichen Grundsätze angewendet werden (vgl. auch die Entscheidung des Ia-Zivilsenates zum Akteneinsichtsverfahren vom 26. Mai 1964 Ia ZB 233/63, insoweit nicht veröffentlicht). Je nach Lage des Falles kann es freilich billigerweise geboten sein, von dieser Regel abzuweichen, beispielsweise dann, wenn im wesentlichen über die bisherige Amtsübung des Patentamtes gestritten wird (vgl. die Scholl-Entscheidung des Senats, insoweit nur abgedruckt

Bl. f. PMZ 1964, 317, 320). Eine solche Frage spielte zwar auch in dem vorliegenden Verfahren eine Rolle; sie war jedoch nicht entscheidungserheblich und stand nicht derart im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen, daß die Billigkeitsentscheidung des Bundespatentgerichtes als rechtsfehlerhaft beurteilt werden müßte.

Für die erkrankte und  
deshalb an der Leistung  
der Unterschrift verhin-  
derte Senatspräsidentin  
Dr. Krüger-Nieland.

Pehle

Pehle

Sprenkmann

Mösl

Simon