

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

T r i o s o r b i n

WZG § 5

Ist der Widersprechende als Inhaber des Widerspruchszeichens in der Zeichenrolle eingetragen und stellen die Beteiligten die Aktivlegitimation des Eingetragenen nicht zur Nachprüfung, dann braucht im Widerspruchsverfahren eine solche Nachprüfung jedenfalls nicht von Amts wegen vorgenommen zu werden.

WZG § 31

Gestattet ein Zeicheninhaber einem anderen die Benutzung seines Zeichens, ohne dieses selbst ebenfalls zu benutzen, dann folgt daraus noch keine Schwächung der Kennzeichnungskraft des Zeichens.

BGH, Beschl. v. 16. Dezember 1966 - Ib ZB 11/65 - BPatG

BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 11/65

BESCHLUSS

Verkündet am
16. Dezember 1966
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma J. P. [REDACTED] & C o . . , OHG, E [REDACTED],
H [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch Dr. Anton F [REDACTED] und
Wilhelm S [REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte:

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

gegen

die Firma John W [REDACTED] & B [REDACTED] Limited, L [REDACTED],
vertreten durch Reginald Conway H [REDACTED] und David Erik G [REDACTED]
in L [REDACTED],

Widersprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] - .

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Dezember 1966 unter Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth, Dr. Sprenkman, Dr. Mösl, Alff und Dr. Simon für Recht erkannt:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 3. September 1965 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat im Jahre 1961 das Wortzeichen "Triosorbin" zur Eintragung für "diätetische Nahrungsmittel" beim Deutschen Patentamt angemeldet. Gegen diese Eintragung hat die Rechtsbeschwerdegegnerin Widerspruch erhoben, den sie auf das ältere Zeichen "Trisomnin" stützt.

Das Widerspruchszeichen war zunächst zugunsten der Firma A. & Co. KG für "Arzneimittel, nämlich Schlaf- und Beruhigungsmittel" in die Warenzeichenrolle eingetragen worden und wird von dieser Firma auch zur Kennzeichnung eines Schlaf- und Beruhigungsmittels benutzt. Die Widersprechende hat dazu in der Beschwerdeinstanz vorgetragen, sie unterhalte mit der Firma A. & Co. schon seit Jahrzehnten vertragliche Beziehungen über die Herstellung von Erzeugnissen nach ihren Rezepten unter Verwendung ihrer Warenzeichen. Eine solche Vereinbarung sei im Jahre 1956 auch über das erwähnte Schlaf- und Beruhi-



gungsmittel getroffen worden, das die Firma A. & Co. nach ihren, der Widersprechenden, Rezepten herstelle und das mit einem ihrer Warenzeichen habe gekennzeichnet werden sollen. Da sie, die Widersprechende, aber über kein geeignetes Zeichen verfügt habe, sei das für die Firma A. & Co. eingetragene Widerspruchszeichen in Benutzung genommen und aufgrund eines Vertrages aus dem Jahre 1958 auf sie, die Widersprechende, als die Inhaberin des Rezeptes, die auch die Herstellung des Präparates überwache, übertragen und umgeschrieben worden. Die Firma A. & Co. benutze also das Widerspruchszeichen gewissermaßen als Auftragnehmerin aufgrund eines Lizenzvertrages, der mit seinen engen Bindungen über eine einfache Benutzungserlaubnis hinausgehe, und diese Benutzung steigere die Kennzeichnungskraft zu ihren, der Widersprechenden, Gunsten.

Die Anmelderin hat gegenüber dem Widerspruch geltend gemacht, eine Übereinstimmung der beiderseitigen Zeichen sei nicht gegeben. Dabei sei zu berücksichtigen, daß die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens bereits dadurch geschwächt worden sei, daß es aufgrund des Gebrauchsüberlassungsvertrages durch die Firma A. & Co., also einen Dritten, benutzt werde. Ferner bestünden neben dem Widerspruchszeichen die Drittzeichen "Tricombin" und die für gleichartige Waren benutzten Zeichen "Tricolin", "Trisorcin" und "Tricodein-Soloo".

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes und der juristische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts haben die Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und dem angemeldeten Zeichen gemäß § 6 Abs. 2 WZG die Eintragung in die Zeichenrolle versagt.

II. Die von der Anmelderin eingelegte zugelassene Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

1. Die Rechtsbeschwerdeführerin bittet vorab um Nachprüfung, ob der Widerspruch nicht bereits deshalb habe zurückgewiesen werden müssen, weil die Widersprechende nicht Inhaberin des Widerspruchszeichens geworden sei; denn aus deren eigenem Vorbringen ergebe sich, daß sie das Zeichen mangels gleichzeitiger Übertragung des zugehörigen Teiles des Geschäftsbetriebes nicht wirksam erworben habe (§ 8 WZG), und daß daher das Zeichen entweder seine rechtliche Existenz verloren habe oder aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 6, 137, 144 - Lockwell) bei der Firma A. & Co. verblieben sei. Demgegenüber meint die Rechtsbeschwerdegegnerin, das Widerspruchszeichen sei sehr wohl wirksam auf sie übertragen worden; doch könne dies dahinstehen; denn Einwendungen gegen die materielle Berechtigung des formell in die Zeichenrolle Eingetragenen seien im Widerspruchsverfahren unbeachtlich; Gegenstand dieses Verfahrens sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 45, 173, 174 - "Epigran") allein die Prüfung, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem für gleiche oder gleichartige Waren angemeldeten älteren Zeichen der Widersprechenden in der eingetragenen oder zur Eintragung bestimmten Gestalt Übereinstimmung im Sinne des § 31 WZG bestehe.

2. Die Rüge der Rechtsbeschwerde kann im Streitfall selbst dann nicht durchgreifen, wenn man entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdegegnerin grundsätzlich davon ausgehen würde, daß im Widerspruchsverfahren auch die Frage zur Nachprüfung gestellt werden kann, ob der Widersprechende zur Geltendmachung der Rechte aus dem Widerspruchszeichen sachlich legitimiert ist. Die Anmel-

derin hatte ihrerseits die Berechtigung der Widersprechenden in keinem Stadium des Verfahrens angezweifelt, auch nicht, nachdem die Widersprechende nähere Angaben über ihre Rechtsbeziehungen zur Firma A. [REDACTED] & Co. gemacht hatte; sie hatte vielmehr lediglich betont, das Widerspruchszeichen werde von einer anderen Rechtsperson als der Zeicheninhaberin benutzt, und durch diese Mitbenutzung seitens einer anderen Firma sei seine Kennzeichnungskraft beeinträchtigt worden. Die Anmelderin hatte mithin die Berechtigung der Widersprechenden nicht zur Nachprüfung gestellt. Da die Widersprechende als Inhaberin des Widerspruchszeichens in der Zeichenrolle eingetragen ist, war das Bundespatentgericht bei dieser Sachlage nicht gehalten, die Frage der Aktivlegitimation von sich aus aufzugreifen.

Die Eintragung in der Zeichenrolle besagt zwar noch nicht, daß ein Zeichenrecht wirklich besteht und daß es dem Eingetragenen zusteht. Namentlich bei umgeschriebenen Zeichen können formelle Eintragung und materielle Berechtigung auseinanderfallen, zumal das Patentamt bei Übertragungen den zu ihrer Wirksamkeit erforderlichen Geschäftsübergang nicht nachzuprüfen pflegt (vgl. dazu Schlüter MA 1965, 55; v. Gamm WZG Anm. 35 zu § 8 m.w.N.). Gleichwohl wird der Eintragung in der Zeichenrolle allgemein nicht nur nach der Richtung Bedeutung beigemessen, daß sie konstitutiv für den Beginn des Zeichenschutzes wirkt und daß ein Rechtsnachfolger sein Recht grundsätzlich erst nach erfolgter Umschreibung geltend machen kann (§ 8 Abs. 2 WZG); vielmehr wird die Eintragung auch für die Frage der sachlichen Berechtigung des Eingetragenen nicht als bedeutungslos angesehen. Ist der Eingetragene der ursprüngliche Anmelder des Zeichens, so wird angenommen, daß aus der Eintragung ein förmliches

Anscheinsrecht und eine tatsächliche Vermutung für die Berechtigung des Eingetragenen erwachse, die von demjenigen auszukurieren sei, der aus der von ihm behaupteten Nichtberechtigung des Eingetragenen Rechte herleiten wolle (vgl. Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl. Vorbem. 8 vor § 1 WZG, Anm. 7 zu § 3 WZG; insbesondere v. Gamm aaO Anm. 36 zu § 8 WZG). Im vorliegenden Falle ist allerdings nicht der ursprüngliche Anmelder, sondern sein Rechtsnachfolger als Zeicheninhaber eingetragen. Da - wie erwähnt - das Patentamt die materielle Wirksamkeit einer Zeichenübertragung nicht von Amts wegen nachzuprüfen pflegt, könnte in einem solchen Falle der Eintragung wohl nicht dieselbe Bedeutung wie der Eintragung des ursprünglichen Anmelders zuerkannt werden (vgl. RGZ 51, 263, 270; 80, 124, 128; 147, 332, 336; RG GRUR 1928, 215, 216; 1943, 131, 132). Andererseits wäre es aber auch hier nicht gerechtfertigt, die Tatsache der Eintragung gänzlich zu vernachlässigen. Das Reichsgericht hat verschiedentlich davon gesprochen, die Umschreibung gewähre eine formelle Berechtigung und begründe möglicherweise bei längerer unangefochtener Benutzung eine gewisse tatsächliche Vermutung für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs; Darlegung und Nachweis der wirklichen Berechtigung hat es - soweit ersichtlich - erst verlangt, wenn die Mitübertragung des Betriebs bestritten wurde (vgl. RGZ 147, 336; RG GRUR 1928, 216; 1943, 132; ferner Baumbach-Hefermehl aaO Anm. 16 zu § 8 WZG; v. Gamm aaO). Indessen braucht im Streitfalle nicht abschließend entschieden zu werden, welche Bedeutung der Zeicheneintragung nach einer Umschreibung des Zeichens für die Frage der sachlichen Berechtigung des Rechtsnachfolgers im Widerspruchsverfahren zukommt. Denn selbst wenn die eigenen Angaben der Widersprechenden dem Beschwerdesenat ausgereicht hätten, eine wirksame Übertra-

gung des Zeichenrechts von der Firma A [REDACTED] & Co. auf die Widersprechende zu verneinen, dann durfte er doch, worauf die Rechtsbeschwerdegegnerin zutreffend hinweist, aus der Rolleneintragung in Verbindung mit dem Inhalt der Vertragsabsprachen jedenfalls die Ermächtigung der Widersprechenden entnehmen, die Rechte aus dem eingetragenen Zeichen im Wege der Prozeßstandschaft geltend zu machen. Dafür, daß das Beschwerdegericht, zumal bei einem so gelagerten Sachverhalt, nicht gehalten ist, die Frage der sachlichen Berechtigung des eingetragenen Widersprechenden von sich aus aufzuwerfen, spricht ferner die allgemeine Erwägung, daß im Widerspruchsverfahren dem Anmelder des jüngeren Zeichens - wie in den Vorinstanzen ersichtlich auch der Rechtsbeschwerdeführerin - in erster Linie an einer Entscheidung darüber gelegen sein wird, ob das Widerspruchszeichen - wem es auch immer zustehen mag - der Eintragung seiner Neuanmeldung entgegensteht. Erstrebt er darüber hinaus eine Überprüfung auch der Legitimation des eingetragenen Zeichenhabers, dann kann es ihm überlassen bleiben, diese Überprüfung zu veranlassen und dabei gegebenenfalls die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens zu beantragen, sofern diese Überprüfung in einem anderen Verfahren durchgeführt werden soll.

III. 1. In der Sache selbst geht das Beschwerdegericht davon aus, daß dem Widerspruchszeichen eine normale Kennzeichnungskraft zukomme und daß diese Kennzeichnungskraft durch die Benutzung des Zeichens seitens der Firma A [REDACTED] & Co. nicht geschwächt worden sei. Der vorliegende Sachverhalt sei anders gelagert als der vom früheren Ersten Zivilsenat entschiedene Almglocken-Fall (BGHZ 34, 299), in dem zwei selbständige Schwesterfirmen ein Zeichen gemeinschaftlich nebeneinander benutzt hätten und in dem

daher zu prüfen gewesen sei, ob eine derartige gemeinschaftliche Benutzung für jede der beiden Firmen Ausstattungsschutz begründen könne oder ob dies umgekehrt für dessen Herausbildung schädlich gewesen sei.

Diesen Ausführungen des Beschwerdegerichts, die zur Zulassung der Rechtsbeschwerde geführt haben, ist beizutreten. Dabei ist es unerheblich, ob - wie die Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf die Entscheidungen GRUR 1959, 87 - "Fischl", GRUR 1963, 485 - "Micky-Maus-Orangen" in Verbindung mit den Grundsätzen des Urteils GRUR 1965, 86 - "Schwarzer Kater" geltend macht - die Benutzung des Widerspruchszeichens und eine daraus erwachsende Verkehrsgeltung mindestens bis zur Beendigung des Gebrauchsüberlassungsvertrages nur der Firma A. & Co. und nicht der Widersprechenden zukommt. Denn der Beschwerdesenat läßt diese Frage ausdrücklich dahinstehen und untersucht lediglich, ob die Benutzung umgekehrt die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens beeinträchtigen kann. Eine derartige Schwächung, so führt er im einzelnen aus, beruhe darauf, daß das Publikum durch das tatsächliche Nebeneinanderbestehen verwechselbarer Zeichen genötigt werde, genauer auf Unterschiede zu achten. Im vorliegenden Fall sei aber davon auszugehen, daß das Widerspruchszeichen nicht gemeinschaftlich von der Widersprechenden und der Firma A. & Co. nebeneinander, sondern allenfalls nacheinander benutzt werde. Unter diesen Umständen bestehe für das Publikum kein Anlaß zu erhöhter Sorgfalt. Der vorliegende Sachverhalt unterscheide sich nicht wesentlich von dem Fall, daß eine Firma das von ihr benutzte Zeichen mit dem zugehörigen Teil des Geschäftsbetriebes auf eine andere Firma übertrage und diese das bisherige Erzeugnis unter der übernommenen Bezeichnung weiterhin vertreibe. Alsdann lasse sich nicht annehmen,

daß die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die frühere Benutzung seitens der anderen Firma geschmälert worden sei. Dem Nachteil, daß das Publikum über den Herstellerwechsel aufgeklärt werden müsse, stehe der Vorteil gegenüber, daß das Zeichen durch den früheren Benutzer bereits eingeführt worden sei.

Diese zutreffenden Ausführungen, denen die Rechtsbeschwerde nichts Überzeugendes entgegenzuhalten vermag, stehen im Einklang mit dem Wesen des Kennzeichenrechtes. Die Kennzeichnungsfunktion eines Warenzeichens ist unabhängig davon, ob der Verkehr weiß, wer sein Inhaber ist; denn sie besteht darin, daß das Zeichen auf die Herkunft der so gekennzeichneten Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinweisen soll, ohne daß es darauf ankommt, wer der jeweilige Inhaber dieses Betriebes ist. Diese individualisierende Hinweiskwirkung kann dadurch beeinträchtigt werden, daß dem Verkehr nebeneinander gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen begegnen, die auf verschiedene Herkunftsstätten hinweisen. Tritt hingegen im Verkehr immer nur ein Zeichen in Erscheinung und wechselt lediglich dessen Inhaber, indem der zugehörige Teil der geschäftlichen Betätigung auf einen anderen übergeht, dann bleibt dadurch die Hinweiskfunktion des Kennzeichens unberührt (vgl. für das Ausstattungsrecht BGHZ 16, 82 - "Wickelsterne"). Daß im vorliegenden Fall die alleinige Benutzung des Widerspruchszeichens durch die Firma A. & Co. für seine Kennzeichnungskraft nicht schädlich gewesen sein kann, träte noch klarer zutage, wenn man mit der Rechtsbeschwerde annehmen würde, das Zeichen wäre mangels rechtswirksamer Übertragung bei dieser Firma, also der tatsächlichen Benutzerin, verblieben.

2. Das Beschwerdegericht hat ferner geprüft, ob die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens "Trisomnin" durch sonstige Zeichen geschwächt worden ist. Es führt dazu aus, daß die Anfangssilbe "Tri" auf dem in Rede stehenden Warengbiet verhältnismäßig häufig als Hinweis darauf vorkomme, daß das Präparat drei verschiedene Komponenten aufweise. Dieser Anfangssilbe gebühre daher nur geringe Kennzeichnungskraft. Das Widerspruchszeichen sei aber als Ganzes nicht durch die für pharmazeutische Präparate benutzten Drittzeichen "Tricolin", "Trisorcin" und "Tricodein-Solco" in einem rechtlich beachtlichen Umfang beeinträchtigt worden. Dabei könne dahinstehen, ob die Benutzung dieser Drittzeichen einen größeren Umfang erreicht habe; denn diese Zeichen lägen nicht im Verwehlungsbereich des Widerspruchszeichens, weil "Tricolin" und "Tricodein" im Gegensatz zum Widerspruchszeichen keinen Zischlaut aufwiesen und weil in dem weiteren Zeichen "Trisorcin" im Gegensatz zum Widerspruchszeichen zweimal ein Zischlaut (s und c) vorkomme und gerade diese Häufung besonders auffalle.

Auch diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Da das Beschwerdegericht die Benutzungslage zugunsten der Anmelderin unterstellen konnte, bestehen keine Bedenken, daß es über die Frage der etwaigen Schwächung entschieden hat (vgl. den zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß Ib ZB 6/65 v. 13. Juli 1966 - "Vitapur"). Ihm ist auch darin beizupflichten, daß die Drittzeichen "Tricolin" und "Tricodein" dem Widerspruchszeichen "Trisomnin" ferner stehen als das beanstandete Zeichen "Trisorbin". Das weitere Drittzeichen "Trisorcin" kommt nach Ansicht der Rechtsbeschwerde dem Widerspruchszeichen deshalb näher als das beanstandete Zeichen, weil es sich lediglich durch zwei Buchstaben in

der Wortmitte unterscheide, während das beanstandete Zeichen darüber hinaus in Gestalt eines zusätzlichen Vokals eine weitere Abweichung am Wortanfang enthalte, der dem Zeichenanfang einen ganz anderen Eindruck verleihe. Es ist indessen nicht anzunehmen, daß das Beschwerdegericht diesen Umstand übersehen hat. Wenn es demgegenüber das zweimalige Vorkommen eines Zischlautes in dem Drittzeichen als einen im vorliegenden Zusammenhang ins Gewicht fallenden Unterschied angesehen hat, dann ist das jedenfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wobei das Beschwerdegericht noch ergänzend hätte ausführen können, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch die Benutzung eines einzelnen nahestehenden Zeichens in der Regel noch nicht beeinträchtigt wird.

IV. Ist sonach davon auszugehen, daß die normale Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens nicht nennenswert geschwächt worden ist, dann ist es entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Beschwerdegericht die Verwechslungsgefahr zwischen dem angemeldeten Zeichen "Triosorbin" und dem Widerspruchszeichen "Trisomnin" bejaht hat. Es geht zutreffend davon aus, daß bei der Beurteilung des maßgeblichen Gesamteindrucks die übereinstimmende Anfangssilbe "Tri" trotz ihrer Schwäche nicht ganz außer Betracht bleiben könne. Im Gesamteindruck seien die übereinstimmenden Merkmale derart stark überwiegend, daß Verwechslungen beim flüchtigen Sprechen ernstlich zu besorgen seien. Die Unterschiede erschöpfen sich darin, daß das angemeldete Zeichen am Wortanfang noch den Mehrvokal "o" aufweise, der jedoch nach der zutreffenden Ansicht der Prüfungsstelle unbetont sei und dessen Bedeutung durch das nachfolgende o in der nächsten Silbe herabgemindert

werde, und daß ferner in dem angemeldeten Zeichen am Ende der vorletzten und am Anfang der letzten Silbe die Mitlaute "mn" durch die Konsonanten "rb" ausgewechselt würden, was den klanglichen Gesamteindruck bei der Länge der Bezeichnungen aber nicht sehr stark beeinflusse. Wenn die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend macht, den Unterschieden komme für den Gesamteindruck eine derart erhebliche Bedeutung zu, daß die Gefahr der Verwechslung zu verneinen sei, dann unternimmt sie damit den im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässigen Versuch, die tatrichterliche Würdigung des Beschwerdegerichts durch eine eigene Würdigung zu ersetzen.

Da auch die weiteren Ausführungen des angefochtenen Beschlusses einen Rechtsirrtum nicht erkennen lassen, war die Rechtsbeschwerde unter Kostenfolge aus §§ 13 Abs. 5 WZG, 41 y Abs. 1 S. 2 PatG zurückzuweisen.

Jungbluth Sprenkmann Mösl Alff Simon