

1

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG § 31

S i r a x

- a) Dem Stammbestandteil eines Warenzeichens kann unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens die Funktion eines Hinweises auf den Betrieb des Zeicheninhabers auch für solche Waren zukommen, für die das Zeichen bislang nicht benutzt worden ist.
- b) Der Charakter eines solchen Stammbestandteils als Herkunftshinweis wird auch bei unbenutzten Zeichen nur durch benutzte Drittzeichen beeinträchtigt.

WZG § 6

Ob ein Teil eines Zeichens durch Benutzung im Verkehr Hinweischarakter als Stammbestandteil eines Serienzeichens erlangt hat oder ob diese Entwicklung durch Benutzung von Drittzeichen mit dem gleichen Wortstamm verhindert worden ist, kann im patentamtlichen Widerspruchsverfahren nur dann berücksichtigt werden, wenn die Benutzungslage so weit unstreitig oder amtsbekannt ist, daß dem Prüfer eine abschließende und erschöpfende Beurteilung möglich ist (Ergänzung zu BGHZ 42, 307 - derma und BGHZ 46, 152 - Vitapur).

EGH, Beschl. v. 5. April 1967 - Ib ZB 13/65 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 13/65

BESCHLUSS

Verkündet am:
5. April 1967
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

der Firma S [REDACTED]-W [REDACTED] S [REDACTED] & Co, K [REDACTED],

Widersprechende und Rechtsbeschwerde-
führerin,

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

gegen

die Firma N [REDACTED]-Werke Carl G [REDACTED], G [REDACTED]
S [REDACTED] Straße [REDACTED]

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 1967 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Dr. Mösl und Dr. Simon beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 2. Dezember 1965 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 24. Senates (Warenzeichen-Beschwerdesenats I) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. 1. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des Zeichens Nr. 172 095 "Sirax", das für folgende Waren eingetragen ist:

"Firnisse, Lacke, Beizen, Harze, Klebstoffe, Wichse, Lederkonservierungsmittel, Appretur- und Gerbemittel, Bohnermasse, Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Scheuermittel, Fleckentfernungsmittel, Rostschutzmittel, Putz- und Poliermittel, Schleifmittel, Kragenglätte und Parfümerien."

Sie hat dieses Zeichen nach ihren Angaben in erheblichem Umfang von 1927 bis 1953 für ein Scheuerpulver und eine Handseife benutzt und will es künftig für ein neues Produkt benutzen.



Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat das Zeichen "SIR" angemeldet. Dagegen hat die Rechtsbeschwerdeführerin Widerspruch erhoben, soweit dieses Zeichen für folgende Waren eingetragen werden soll:

"Firnisse, Lacke, Harze, Klebstoffe, Appretur- und Gerbmittel, Lederbehandlungsmittel, nämlich Lederöle, Lederfette, insbesondere Lederschwärzefett, Lederweichmachemittel, Lederfärbemittel, insbesondere Lederschwärze, Lederdehnungsmittel, Lederglanzwachs, Lederkitt, Lederhärtungsmittel, Kappensteife, Lederzement, Lederglasur, Lederpolitur."

2. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes und der 24. Senat des Bundespatentgerichtes haben die Übereinstimmung der beiden Zeichen verneint.

Das Beschwerdegericht ist ebenso wie die Prüfungsstelle der Ansicht, daß sich beide Zeichen durch ihren verschiedenen Silbengehalt ausreichend voneinander unterscheiden und daß der Verkehr das angemeldete Zeichen "SIR" auch nicht als Abwandlung oder Abkürzung des Widerspruchszeichens "Sirax" auffassen werde. In dem Wort "Sirax" erscheine der Wortanfang "Sir" nicht als ohne weiteres erkennbarer Wortstamm. Außerdem finde sich der Wortanfang "Sir" in einer Reihe von Drittzeichen auf dem einschlägigen Warengbiet (Sirius, Sirona, Sirakol, Sirafan, Sirlolan, Sirial, Sirutan, Sir de, Cologne, Sir, Sirdar, Sirisfirnis, Sir Eis, Siriofix, Siriogen). Die Benutzung des Widerspruchszeichens rechtfertige keine andere Beurteilung. Denn es sei auf dem Gebiet der noch strittigen Waren nicht benutzt worden und müsse daher insoweit als

unbenutztes Zeichen behandelt werden, so daß die einschlägigen "Sir"-Zeichen dritter Firmen nach dem Rollenstand zu berücksichtigen seien.

II. Die gegen diese Entscheidung gerichtete, zugelassene Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist im Ergebnis nicht begründet.

1. Ansprüche wegen Zeichenübereinstimmung im Sinne des § 5 WZG setzen zunächst voraus, daß das jüngere Zeichen für solche Waren angemeldet wird, die mit den für das ältere Widerspruchszeichen eingetragenen Waren gleich oder zumindest gleichartig sind. Diese Voraussetzung ist, da sie das Beschwerdegericht nicht erörtert hat, zugunsten der Widersprechenden zu unterstellen. Das erscheint im übrigen um so unbedenklicher, als ein Teil der beiderseitigen Waren sogar identisch ist.

2. a) Da im Widerspruchsverfahren nicht zu prüfen ist, ob und inwieweit der Schutz des Widerspruchszeichens infolge Nichtbenutzung beschränkt sein könnte (vgl. BGHZ 45, 173 - Epigran), hängt die Entscheidung allein davon ab, ob zwischen den beiderseitigen Zeichen Übereinstimmung im Sinne des § 31 WZG besteht, ob also das Publikum zu der irrigen Annahme verleitet wird, daß es sich bei den unter dem beanstandeten jüngeren Zeichen "SIR" angebotenen gleichen oder gleichartigen Waren um solche handelt, die aus dem Betrieb der Inhaberin des älteren Zeichens "Sirax" stammen. Ein derartiger Eindruck kann auch bei solchen Zeichen aufkommen, die nur in einzelnen Silben übereinstimmen, die aber - wie die Widersprechende für den vorliegenden Fall in ihrer Beschwerdebeurteilung vom 9. August 1962 selbst eingeräumt

hat - an und für sich im Verkehr nicht verwechselt werden. Die Verwechslungsgefahr im Rechtssinne folgt in solchen Fällen daraus, daß der Verkehr die übereinstimmenden Silben als charakteristischen Bestandteil eines Stammzeichens auffaßt und aus den Abwandlungen in den übrigen Silben nur entnimmt, es handle sich um die Kennzeichnung einer anderen Warenart des gleichen Geschäftsbetriebes, der das Stammzeichen führt (sogenannte Serienzeichen: BGH GRUR 1957, 339 - Venostasin; 1957, 435, 437 - Eucerin; 1959, 420 - Opal). Eine solche Gefahr kommt nach anerkannter Rechtsprechung unter der doppelten Voraussetzung in Betracht, daß die beiden Vergleichszeichen den gleichen Wortstamm aufweisen und daß dieser Stammbestandteil für die Betriebsstätte des rangbesseren Benutzers Hinweischarakter besitzt (BGHZ 34, 299, 301 - Almglocke).

aa) Ob eine Silbe als Wortstamm anzusehen ist, entscheidet sich - wie die Rechtsbeschwerdeführerin zutreffend ausführt - nach der Auffassung des Verkehrs, die sowohl von dem Charakter der Silbe selbst als auch von dem der übrigen Wortsilben beeinflusst wird (vgl. BGH GRUR 1966, 35 - Multicord). Die im wesentlichen tatrichterlichen Ausführungen des Beschwerdegerichtes zu dieser Frage lassen entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeführerin einen Rechtsirrtum nicht erkennen.

Entsprechend dem eigenen Vorbringen der Widersprechenden geht der angefochtene Beschluß ersichtlich und rechtsirrtumsfrei davon aus, daß allenfalls die vollständige Silbe "Sir" und nicht schon ein unselbständiger Bruchteil dieser Silbe, z.B. "Si", geeignet wäre, vom Verkehr als die übereinstimmende Stammsilbe von Serienzeichen aufgefaßt zu werden. Nach Ansicht der

Prüfungsstelle soll eine solche Auffassung tatsächlich aber schon deshalb nicht zu erwarten sein, weil das Gesamtzeichen "Sirax" in die Bestandteile "Si" und "rax" zerfalle und daher die Silbe "Sir" im Widerspruchszeichen untergegangen sei. Das Beschwerdegericht will dieser Beurteilung anscheinend nur teilweise folgen. Denn es stimmt der Prüfungsstelle nur insoweit zu, als die Silbe "Sir" nicht "ohne weiteres" als Wortstamm in dem Zeichen "Sirax" erkennbar sei, weil "ax" als Zeichenendung nicht besonders häufig sei und auch keine bestimmte Bedeutung besitze. Mit dieser rechtsfehlerfreien tatrichterlichen Würdigung bringt das Beschwerdegericht lediglich zum Ausdruck, daß das Zeichen "Sirax" von Haus aus wenig geeignet ist, vom Verkehr als ein Zeichen mit dem Stamm "Sir" aufgefaßt zu werden. Es läßt aber mit Recht offen, ob sich eine solche Verkehrsauffassung nicht gleichwohl aus besonderen Gründen bilden könnte, etwa aufgrund der Art und Weise, in der das Widerspruchszeichen allein oder zusammen mit weiteren Zeichen der Widersprechenden benutzt worden ist. Das hängt eng mit der nächsten Voraussetzung zusammen, ob der Bestandteil "Sir" Hinweischarakter erlangt hat.

bb) Die Rechtsbeschwerde bemängelt, das Beschwerdegericht habe gerade bezüglich dieser zweiten Voraussetzung wesentliche Gesichtspunkte verkannt. Es habe die lange und intensive Benutzung des Widerspruchszeichens nicht außer Acht lassen und keinesfalls solche Drittzeichen berücksichtigen dürfen, die lediglich in der Zeichenrolle eingetragen, nicht jedoch benutzt worden seien und die im übrigen sogar für andere Waren als das angemeldete Zeichen registriert seien.

Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, daß sich auch die Beantwortung der weiteren Frage, ob der Wortstamm eines Zeichens Hinweischarakter (auch Herkunftsfunktion genannt) erlangt, nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise richtet, die ihrerseits durch eine Reihe von Umständen beeinflußt werden kann. Zunächst einmal fällt ins Gewicht, inwieweit der fragliche Bestandteil überhaupt von Hause aus geeignet ist, als kennzeichnender Wortstamm aufgefaßt zu werden und welches Maß an kennzeichnender Eigenart er von Hause aus besitzt, ob ferner Art und Umfang der Benutzung des Zeichens im Verkehr eine Hinweiswirkung des Wortstammes begründet oder verstärkt hat und ob der Zeicheninhaber noch weitere Zeichen mit dem gleichen Wortstamm benutzt oder die Entwicklung einer Hinweiswirkung durch Benutzung weiterer Zeichen mit abweichenden Wortstämmen selbst verhindert hat. Dabei ist zu beachten, daß sich der Gebrauch des Zeichens nicht ausschließlich für diejenigen Waren auswirkt, für die es benutzt worden ist. Denn unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens werden gerade solche Fälle erfaßt, in denen der Verkehr annimmt, daß das mit einem charakteristischen Stammbestandteil versehene und dadurch auf eine bestimmte Betriebsstätte hinweisende Zeichen von diesem Betrieb nunmehr in abgewandelter Form für eine andere gleichartige Ware benutzt wird. Dem Beschwerdegericht kann daher nicht gefolgt werden, wenn es die behauptete umfangreiche Benutzung des Widerspruchszeichens "Sirax" für ein Scheuerpulver bzw. eine Handseife schlechthin für unbeachtlich halten will.

Ob der Wortstamm eines Zeichens Hinweischarakter erlangt, kann ferner von dem Vorhandensein von Drittzeichen mit dem gleichen Wortstamm abhängen. Dabei

kommen in erster Linie solche Drittzeichen in Betracht, die im Verkehr auf dem gleichen oder benachbarten Warengebiet tatsächlich benutzt worden sind und die dadurch die Verkehrsauffassung beeinflussen haben (vgl. BGH GRUR 1959, 420, 422 - Opal). Insoweit gilt nichts anderes als für den gleich gelagerten Tatbestand der Schwächung der Kennzeichnungskraft eines Gesamtzeichens durch Drittzeichen. Dazu hat der Senat bereits in der Vitapur-Entscheidung (BGHZ 46, 152) mit ausführlicher Begründung dargelegt, daß zwar die nur eingetragenen, nicht benutzten Drittzeichen nicht schlechthin unbeachtlich seien, sondern bei der Prüfung, welche Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause aus zukomme, als ergänzende Stütze für die aus Sachkunde und Erfahrung zu gewinnende Beurteilung bedeutsam werden könnten, daß aber aus sachlich-rechtlichen Gründen eine weitergehende Einschränkung des Schutzes aus dem Rollenstand nicht hergeleitet werden könne, und zwar auch im Widerspruchsverfahren nicht und selbst dann nicht, wenn das Widerspruchszeichen seinerseits unbenutzt sei.

b) Die zuvor erörterten sachlich-rechtlichen Fragen können indessen im Widerspruchsverfahren nur begrenzt Berücksichtigung finden. Der Senat hat wiederholt ausgeführt, daß das patentamtliche Eintragungs- und Widerspruchsverfahren auf die rasche Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen angelegt ist und als registerrechtliches Verfahren nicht ungebührlich verzögert werden darf und daß daher entsprechend der gesetzlichen Regelung eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung einer Eintragung bedeutsam werden können, in diesem Verfahren nicht oder nur begrenzt zu untersuchen sind. Dazu gehört einerseits die Frage, ob sich ein von Haus aus schutzunfähiger Bestandteil des Widerspruchszeichens im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat (BGHZ 42,

307 - derma), und andererseits die Frage, ob die Kennzeichnungskraft eines Widerspruchszeichens durch benutzte Drittzeichen geschwächt worden ist (BGHZ 46, 152 - Vitapur). Beides ist nur dann zu berücksichtigen, wenn die Benutzungslage so weit unstreitig oder amtsbekannt ist, daß dem Prüfer eine abschließende und erschöpfende Beurteilung der Kennzeichnungskraft und der Verwechslungsgefahr möglich ist.

Die gleichen Erwägungen gelten für den vorliegenden Fall, soweit die Entscheidung davon abhängig ist, ob einerseits der Wortteil "Sir" im Widerspruchszeichen infolge der Art und Weise der Benutzung geeignet ist, als Stammbestandteil aufgefaßt zu werden, und Hinweischarakter als Teil eines Serienzeichens erlangt hat und ob andererseits die Benutzung von Drittzeichen mit dem gleichen Wortstamm eine solche Entwicklung verhindert hat. Sind also die erwähnten Tatumstände weder unstreitig noch amtsbekannt und erlauben auch Unterstellungen keine abschließende Entscheidung, dann müssen diese Tatumstände im Widerspruchsverfahren unberücksichtigt bleiben und es muß demjenigen, der daraus zu seinen Gunsten Rechtsfolgen herleiten will, überlassen bleiben, sie entweder im Wege der Löschungsklage gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 1 oder umgekehrt im Wege der Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG geltend zu machen.

3. Die Anwendung der vorstehenden Erwägungen auf den Streitfall führt zu folgendem Ergebnis: Läßt man die Benutzung sowohl des Widerspruchszeichens als auch der Drittzeichen außer acht, da sie im einzelnen strittig und nicht amtsbekannt ist, dann haben die Vorinstanzen eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt

des Serienzeichens zu Recht verneint. Denn von Hause aus ist, wie ausgeführt, das Widerspruchszeichen "Sirax" nicht ohne weiteres geeignet, vom Verkehr als ein Zeichen mit dem gleichen Stamm wie das angemeldete Zeichen "SIR" aufgefaßt zu werden. Dann fehlt aber erst recht die weitere Voraussetzung, daß der Verkehr dem Wortteil "Sir" sogar Hinweischarakter als kennzeichnender Bestandteil eines Serienzeichens beimißt, zumal auch die Widersprechende nicht geltend machen kann, daß dieser Wortteil von Haus aus eine besonders einprägsame und charakteristische Eigenart aufweist.

Unerstellt man die Behauptungen der Widersprechenden über die Benutzung des Widerspruchszeichens als richtig, dann rechtfertigen jedenfalls ihre bisherigen Angaben kein anderes Ergebnis: Sie hat lediglich behauptet, sie habe das Widerspruchszeichen in den Jahren 1927 bis 1953 für ein Scheuerpulver und eine Handseife benutzt, und zwar habe sie bis zum 2. Weltkrieg jährlich mehrere Millionen Stück auf den Markt gebracht. Aus den als Belegen überreichten Preislisten ist jedoch nichts dafür zu entnehmen, daß sie in ihrer Werbung beispielsweise den Wortteil "Sir" als besonders kennzeichnend herausgestellt hat. Daraus ergibt sich im Gegenteil, daß sie unter der Firma "S■■■■-W■■■■ S■■■■ & Co" noch weitere Zeichen wie "Sidol", "Sigella", "Sidolit", "Sidolan" benutzt hat, die den Verkehr davon ablenkten, entgegen der sprachlichen Aufteilung des Zeichens Si-rax den strittigen Bestandteil "Sir" als charakteristischen Hinweis auf ihren Betrieb aufzufassen. Bei dieser Sachlage käme es auf den etwaigen Einfluß von benutzten Drittzeichen nicht mehr entscheidend an.

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde unter Kosten-
folge aus §§ 41 y PatG, 13 Abs. 3 WZG zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Jungbluth

Pehle

Mösl

Simon