

Nachschlagewerk: ja
Antliche Sammlung: ja
zu II 3

2019 005

WZG § 5 Abs. 4, § 6

" A g y n "

Im Verfahren über den Widerspruch gegen die Eintragung eines neu angemeldeten Warenzeichens ist grundsätzlich nicht zu prüfen, ob das ältere Zeichen des Widersprechenden tatsächlich benutzt wird, insbesondere, ob es als sog. Vorratszeichen schutzwürdig ist.

BGH, Beschl. v. 25.Juni 1965 - Ib ZB 1/64

Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ib_ZB 1/64

BESCHLUSS

Verkündet am
25. Juni 1965,
Zug, Just. Angest.

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

des VEB Filmfabrik A [REDACTED] W [REDACTED], W [REDACTED] (Kreis B [REDACTED]),

Anmelders und Rechtsbeschwerde-
führers,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma L [REDACTED]-W [REDACTED] C [REDACTED]-P [REDACTED] F [REDACTED],
München 25, Zielstattstraße 9 - 11,

Widersprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] - .

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 1965 unter Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Alff

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 24. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenats I) des Bundespatentgerichts vom 8. November 1963 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Der Rechtsbeschwerdeführer (Anmelder) hat das Zeichen A g y n für Waren der Klassen 6, 22b und 28 zur Eintragung in die Warenzeichenrolle angemeldet. Die Rechtsbeschwerdegegnerin (Widersprechende) hat aus ihrem früher angemeldeten und u.a. für die Waren "Chemische Produkte für photographische Zwecke", sowie "physikalische, chemische, optische, geodätische, nautische, elektrotechnische, Wäge-, Signal-, Kontroll- und photographische Apparate, Instrumente und Geräte" eingetragenen Zeichen A g i n a l (Nr. 417 373) Widerspruch erhoben. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat die Übereinstimmung der Zeichen mit der Begründung verneint, der Schutzzumfang des seit seiner Anmeldung im Jahre 1929 unbenutzt gebliebenen Widerspruchszeichens sei wegen dieser Nichtbenutzung und im Hinblick auf die Überfüllung

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](#)

der Zeichenrolle so gering zu bemessen, daß das angemeldete Zeichen nicht mehr in diesen eingreife; mangels Benutzung des Widerspruchszeichens könne der Verkehr auch nicht aus der Ähnlichkeit der Zeichen auf irgendwelche Zusammenhänge zwischen ihnen oder ihren Inhabern schließen.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde erhoben und im Laufe des Beschwerdeverfahrens den Widerspruch gegen die Waren "Lichtbilderzeugnisse" zurückgezogen. Sie hat insbesondere vorgebracht, ihr Zeichen werde lediglich zur Zeit nicht benutzt; damit werde jedoch nicht eingeräumt, daß das Zeichen bisher nie benutzt worden sei.

Der Anmelder hat im Beschwerdeverfahren dem Warenverzeichnis der Anmeldung folgende Fassung gegeben:

"Chemische Produkte für photographische Zwecke, insbesondere unbelichtete photographische und kinematographische Filme, unbelichtete photographische Platten und Papiere; Lichtbilderzeugnisse; Lichtbild- und Filmgeräte; Magnettonbänder und Magnettondrähte."

Er steht auf dem Standpunkt, das Widerspruchszeichen sei ein überaltertes Vorratszeichen; im Widerspruchsverfahren müsse geprüft werden, ob diesem noch ein Rechtsschutzbedürfnis zur Seite stehe.

Der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat auf die Beschwerde den Beschluß der Prüfungsstelle aufgehoben, soweit in ihm die Übereinstimmung der Zeichen verneint worden ist, und unter Feststellung der Übereinstimmung dem angemeldeten Zeichen die Eintragung für die Waren "Chemische Produkte für photographische Zwecke, insbesondere unbelichtete photographische und kinematographische Filme, unbelichtete photographische Platten und Papiere; Lichtbild- und Filmgeräte; Magnettonbänder und Magnettondrähte" versagt.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt der Anmelder, diesen Beschluß aufzuheben und die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluß des Patentamts vom 4. April 1962 zurückzuweisen, hilfsweise, die Sache zur nochmaligen Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. 1. Der Beschwerdesenat führt aus, es bestehe die Gefahr, daß nicht unerhebliche Verkehrskreise das angemeldete Zeichen (Agyn) als abgekürztes Zeichen oder als Stammzeichen des Widerspruchszeichens (Aginal) auffaßten, zumal die Anfügung der typischen Zeichen-Endbuchstaben "al" häufig vorkomme. Der Umstand, daß das angemeldete Zeichen in Abweichung vom Widerspruchszeichen statt eines "i" an entsprechender Wortstelle mit einem "y" geschrieben sei, schließe die Gefahr falscher Rückschlüsse des Verkehrs über den Hinweis beider Zeichen auf einen und denselben Geschäftsbetrieb nicht aus; denn das y werde in der deutschen Sprache

vielfach wie ein i ausgesprochen und beide Buchstaben würden häufig gegeneinander ausgetauscht, ohne daß der Verkehr dem eine sachlich entscheidende Bedeutung beimesse.

Die Gefahr von Verwechslungen aus dem Gesichtspunkt der Abwandlung entfalle auch nicht aus dem von der Prüfungsstelle hervorgehobenen Grund, daß das Widerspruchszeichen im Verkehr nicht benutzt sei; denn bei Prüfung der Verwechslungsgefahr sei davon auszugehen, ob die Zeichen, w o n n sie verwendet würden, in den beteiligten Verkehrskreisen zu Verwechslungen führen könnten. Schließlich sei nach dem zur Verfügung stehenden Material auch nicht festzustellen, daß der den beiden Zeichen gemeinsame Wortstamm "Agi(y)n" für die hier in Betracht zu ziehenden Waren infolge Anlehnung an eine warenbeschreibende Bezeichnung kennzeichnungsschwach oder durch häufige Verwendung zur Bildung ähnlicher Zeichen verbraucht sei.

Gegen den hieraus gezogenen Schluß, die Zeichen seien verwechselbar, sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben.

2. Der Beschwerdesenat bejaht auch die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren des angemeldeten Zeichens und des Widerspruchszeichens, soweit der Widerspruch aufrechterhalten worden ist. Die Rechtsbeschwerde bemängelt diese Auffassung nur hinsichtlich der Waren "Magnettongeräte und Tonbänder" und bittet um Prüfung, ob diese Waren unter die Warenklasse 22b der im Jahre 1930 geltenden Warenklasseneinteilung fallen

und ob sie etwa aus diesem Grunde in die Oberbegriffe "Sprechmaschinen" sowie "Film- und Rundfunkgeräte" der jetzt geltenden Fassung eingeordnet werden können.

Der angefochtene Beschluß führt hierzu aus, Magnettonbänder und Magnettongeräte würden nach der Praxis des Deutschen Patentamts nach Klasse 22b der Amtlichen Warenklasseneinteilung ausgezeichnet; sie würden nach der im Jahre 1930 gültig gewesenen Fassung der Warenklasse 22b am ehesten den "elektrotechnischen" Geräten zuzurechnen sein; das Warenverzeichnis eines älteren Zeichens, das allgemein gehaltene Warenbegriffe einer Warenklasse vollständig enthalte, nehme an der technischen Fortentwicklung teil und umfasse auch solche "neuen" Waren, die zwar nicht ihrer genauen Bezeichnung, wohl aber ihrem Wesen nach zu jenen Waren gehören (2a-Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts vom 6. März 1959, Mitt. 1960, 11; Schlüter, MA 1962, 581, 582). Das sei hier der Fall. Die in der jetzigen Fassung der Warenklasse 22b enthaltenen Waren "Sprechmaschinen" sowie "Film- und Rundfunkgeräte" seien zur Zeit der Eintragung des Widerspruchszeichens in dieser Klasse noch nicht aufgeführt gewesen; unter diese Oberbegriffe seien die hier in Betracht kommenden Waren "Magnettongeräte und -bänder" aber heute einzuordnen.

Diese Beurteilung, der die Rechtsbeschwerde im einzelnen nichts entgegensetzt, kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden; insbesondere ist der angefochtenen Entscheidung darin beizutreten, daß das Warenverzeichnis eines älteren Zeichens, das allgemein gehaltene Warenbegriffe einer Warenklasse vollständig enthält, an der technischen Fortentwicklung teilnimmt und deshalb auch neue, ihrem Wesen nach zu

jenen Warenarten gehörende Waren umfaßt. Ob, wie die Rechtsbeschwerdegegnerin ausführt, Tonbänder aus Kunststoff treffender unter den Begriff der "chemisch-elektrotechnischen Geräte" einzuordnen wären, kann hiernach auf sich beruhen.

3. Zu der von der Prüfungsstelle bejahten, den Anlaß zur Zulassung der Rechtsbeschwerde bildenden Hauptfrage, ob der Schutzbereich des Widerspruchszeichens im patentamtlichen und patentgerichtlichen Widerspruchsverfahren deshalb als unter dem "normalen" Schutzbereich liegend angesehen werden kann, weil das Widerspruchszeichen nach den eigenen Angaben der Widersprechenden jedenfalls zur Zeit nicht benutzt wird und nach den Behauptungen des Anmelders ein überaltertes Vorratszeichen darstellt, führt der Beschwerdesenat aus: Auch einem Vorratszeichen müsse ohne Rücksicht auf sein Alter im Widerspruchsverfahren grundsätzlich der Schutzbereich eines nicht benutzten Zeichens zugebilligt werden, d.h. der Schutzbereich, der sich ergebe, wenn sämtliche für gleiche oder gleichartige Waren früher angemeldete Zeichen berücksichtigt werden, die in den Ähnlichkeitsbereich der zum Vergleich stehenden Zeichen fallen. Der Einwand, das Widerspruchszeichen sei nicht benutzt und der auf das Zeichen gestützte Widerspruch stelle eine mißbräuchliche Rechtsausübung dar, sei bürgerlichrechtlicher bzw. allgemein wettbewerbsrechtlicher Natur und deshalb im Widerspruchsverfahren nicht zu beachten. Seine Berücksichtigung würde der gesetzlichen Zuständigkeitsverteilung zwischen Patentamt und den für die

Entscheidung bürgerlichrechtlicher Streitigkeiten zuständigen Zivilgerichten widersprechen; das Patentgericht sei lediglich zur Überprüfung der vom Patentamt erlassenen Verwaltungsakte berufen. Auch die in § 6 Abs. 2 WZG vorgesehene Eintragungsbewilligungsklage sei nur verständlich, wenn mit ihr Gründe geltend gemacht werden könnten und sollten, die im patentamtlichen Widerspruchsverfahren noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Die gegenteilige Auffassung würde zu einer unerträglichen Überschneidung der beiderseitigen Zuständigkeiten und zu einer erheblichen Überlastung des Patentamts und Patentgerichts führen. Der Standpunkt, daß im Widerspruchsverfahren der Frage der Rechtsbeständigkeit des Widerspruchszeichens nicht nachgegangen werden könne, habe auch der bisherigen Praxis zugrunde gelegen (Kaiserl. PA MuW XIII, 334; RPA BlfPMZ 1922, 148; 1931, 80; RG BlfPMZ 1933, 38; BPatGerE 1, 203 und 211).

Die Rechtsbeschwerde hält demgegenüber den von der Prüfungsstelle eingenommenen Rechtsstandpunkt für den richtigen. Auch im Widerspruchsverfahren müsse die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne geprüft werden (BGHZ 39, 266, 270 - Sunsweet). Im Streitfall habe ohne zeitraubende Ermittlungen schon auf Grund der eigenen Angaben der Widersprechenden festgestellt werden können, daß das Widerspruchszeichen nicht benutzt werde; in einem solchen Falle stehe der Berücksichtigung der "Benutzungslage" kein Bedenken entgegen, und es entfalle auch ein schutzwürdiges Interesse des Zeicheninhabers an dem Widerspruch; dies habe hier besonders deshalb zu gelten, weil seit Eintragung des

Widerspruchszeichens fast 30 Jahre verstrichen seien.

Dem angefochtenen Beschluß ist beizutreten. Der gegenüber einer Zeichenanmeldung erhobene Widerspruch hat nach § 5 Abs. 4 WZG lediglich die frühere Anmeldung eines übereinstimmenden Zeichens (§ 31 WZG) für gleiche oder gleichartige Waren zur Grundlage. Ob demnach die Frage der "Rechtsbeständigkeit" des Widerspruchszeichens im Widerspruchsverfahren, gleichgültig, unter welchem Gesichtspunkt sie aufgeworfen wird, unter allen Umständen auszuschneiden hat, kann für den vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Jedenfalls können Zulässigkeit und Begründetheit des zeichenrechtlichen Widerspruchs nicht damit in Zweifel gezogen werden, daß das Widerspruchszeichen tatsächlich nicht benutzt wird; denn nach dem deutschen Warenzeichenrecht stellt die Benutzung des Warenzeichens keine Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit seiner Eintragung oder seines Fortbestandes dar (BGHZ 32, 133, 138 - Dreitanonnen = GRUR 1961, 33, 35, für Abwehrzeichen; GRUR 1963, 533 unter 3 - Windboy -, für Vorratszeichen). Der Umstand, daß das als Grundlage des Widerspruchs dienende Warenzeichen nicht benutzt ist, kann allerdings unter außerzeichenrechtlichen, namentlich unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten Bedeutung haben und dazu führen, daß ein schutzwürdiges Interesse des Zeicheninhabers und damit auch das Recht, Dritten auf Grund des Zeichens entgegenzutreten, verneint wird. Das patentamtliche und patentgerichtliche Widerspruchsverfahren ist jedoch nicht der Ort, wo einem derartigen Einwand Rechnung getragen werden kann. Das ergibt sich

aus dem Zusammenhang des Gesetzes. Nach § 6 Abs. 2 WZG bleibt dem im Widerspruchsverfahren unterlegenen Anmelder die Möglichkeit, vor dem ordentlichen Gericht auf Einwilligung in die Eintragung Klage zu erheben; diese Klage wahrt den Rang der ursprünglichen Anmeldung (§ 6 Abs. 2 Satz 3 WZG); mit dieser Klage kann der Anmelder diejenigen materiellrechtlichen Gründe geltend machen, mit denen er im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden konnte (vgl. dazu Busse, WZG, 3. Aufl. § 6 Anm. 6). Diese Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten auf das Patentamt (Patentgericht) und die ordentlichen Gerichte ist sachgemäß und für das Warenzeichenrecht kennzeichnend (BGHZ 37, 107, 111); sie war auch vom Gesetzgeber aus wohlerwogenen Gründen so gewollt, um die Stellung des älteren Zeicheninhabers gegenüber dem Versuch eines Eingriffs in seine Rechte zu verstärken (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen, BlfPMZ 1894/95 S. 22, 33) und die Zuständigkeit zwischen Patentamt und Gerichten möglichst zweckentsprechend und klar abzugrenzen (Bericht der XII. Kommission über den Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen, aaO. S. 41, 45).

Da die Eintragungsbewilligungsklage hiernach geeignet erscheint, die Interessen des Anmelders hinreichend zu wahren, besteht auch kein unabweisbares praktisches Bedürfnis, die Tatsache der Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens bereits im Widerspruchsverfahren zur Geltung zu bringen. Vielmehr wäre umgekehrt zu befürchten, daß das auf die Frage der Zeichenübereinstimmung beschränkte Widerspruchsverfahren bei Zulassung des Einwandes der Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens in einer dem Zweck dieses Verfahrens zuwider-

laufenden Weise ausgeweitet und verzögert werden würde; denn zur Beantwortung der Frage, ob mangels Benutzung ein schutzwürdiges Interesse des Widersprechenden an der Geltendmachung seines Zeichenrechts gegenüber dem Anmelder anzuerkennen ist, bedarf es der umfassenden Heranziehung des gesamten Wettbewerbsstatbestandes (BGHZ 32, 133, 140), die dem ordentlichen Rechtsstreit vorbehalten bleiben muß.

Aus dem Vorhergehenden folgt, daß mit dem Hinweis auf das Fehlen der Zeichenbenutzung auch nicht etwa der verfahrensrechtliche Einwand begründet werden kann, das allgemeine Rechtsschutzinteresse für den Widerspruch sei nicht gegeben. Dies gilt selbst dann, wenn sich ohne weitere Prüfung feststellen ließe, daß das Widerspruchszeichen nicht benutzt wird, denn aus der bloßen Tatsache, daß dieses Zeichen nicht benutzt wird, würde sich, wie bereits hervorgehoben, noch nicht ergeben, daß ein schutzwürdiges Interesse des Inhabers an der Aufrechterhaltung und späteren Benutzung des Zeichens nicht bestehe.

An dieser Beurteilung ändert es schließlich auch nichts, daß in der Rechtsprechung bisher noch offen geblieben ist, ob der W i d e r s p r e c h e n d e unter bestimmten Voraussetzungen im Widerspruchsverfahren mit seinem Vorbringen zu hören ist, das Widerspruchszeichen sei in besonders starkem Maße benutzt und weise deshalb eine größere Kennzeichnungskraft auf, als bei Prüfung von Widersprüchen im allgemeinen zugrunde zu legen ist (vgl. BGHZ 39, 266, 271 - Sunsweet;

BGHZ 42, 307, 310 - derma); denn die Frage, ob ein Zeichen im Verkehr stark durchgesetzt ist, kann sehr wohl bei dem Patentgericht bzw. Patentamt offenkundig sein, und es wäre wenig sinnvoll, diesem Umstand bei der Entscheidung über den Widerspruch unbeachtet zu lassen. Die Frage aber, ob bei einem nicht benutzten Zeichen ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung anzunehmen ist, kann immer nur unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Zeicheninhabers und erst nach Feststellung der konkreten Verhältnisse seines Unternehmens beantwortet werden. Von der Feststellung derartiger Tatbestände muß das Widerspruchsverfahren seinem Sinn und Zweck entsprechend frei gehalten bleiben. In der Berücksichtigung einer offenkundigen starken Verkehrsdurchsetzung des Widerspruchszeichens schon im Widerspruchsverfahren würde ferner auch deshalb kein Widerspruch zu dem im vorliegenden Fall eingenommenen Standpunkt und insbesondere auch keine unzulässige ungleiche Behandlung der beiden Verfahrensbeteiligten liegen, weil § 6 Abs. 2 WZG den Anmelder auf den Weg der Eintragungsbewilligungsklage verweist, während eine entsprechende klare Zuständigkeitsabgrenzung hinsichtlich der erstgenannten Frage nicht gegeben ist.

Aus demselben Grunde kann die Rechtsbeschwerde auch mit dem in der mündlichen Verhandlung hervorgehobenen Gesichtspunkt keinen Erfolg haben, das Fehlen eines Benutzungswillens beim Anmelder eines Warenzeichens führe jedenfalls dann, wenn es sich aus seinem eigenen Vorbringen ergebe oder sonstwie

"liquide" dargetan sei, zur Versagung der Eintragung (BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive). Dazu kommt noch, daß das Fehlen des Benutzungswillens zeichenrechtlich nicht ohne weiteres dem Fehlen der Benutzung gleichgeachtet werden kann.

Nach alledem kann der Anmelder im Widerspruchsvorfahren grundsätzlich nicht mit dem Vorbringen gehört werden, das Widerspruchszeichen werde nicht benutzt, insbesondere, es handle sich um ein aus diesem Grunde schutzunwürdiges Vorratszeichen. Die von der Rechtsbeschwerde für ihren Standpunkt angeführten Darlegungen in der Sunsweet-Entscheidung, wonach im Widerspruchsvorfahren auch die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu prüfen ist, betreffen nicht die hier zu entscheidende Frage.

III. Die von der Rechtsbeschwerde erhobene Verfahrensrüge, der angefochtene Beschluß sei nicht entsprechend § 41 o PatG, § 315 ZPO in seinem vollen Wortlaut von den mitwirkenden Richtern unterschrieben worden, weil die Unterschriften nicht an das äußerste Ende der Urschrift gesetzt seien, hat sich durch Nachholung der Unterschriften an der genannten Stelle erledigt.

51

- 14 -

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

Jungbluth Pehle Sprenkman Mösl Alff