

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja

WZG §§ 4, 5, 31

S h o r t e n i n g

Ein allgemeiner Grundsatz des Inhalts, daß bei Warenzeichen, die an eine beschreibende Angabe, insbesondere an einen Fachausdruck angelehnt sind, mit Rücksicht auf ein allgemeines Freihaltebedürfnis Verwechslungsgefahren in Kauf zu nehmen seien, kann nicht anerkannt werden.

An den Leitsätzen der Polymar-Entscheidung (GRUR 1963, 630) wird festgehalten.

BGH, Beschl. v. 24. November 1965 - Ib ZB 4/64 - BPatGer

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Ib ZB 4/64

Verkündet am
24. November 1965
Wüst,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

der Firma H [REDACTED] Lebensmittel-Fabriken W [REDACTED] & Co.,
H [REDACTED], R [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma T [REDACTED] & W [REDACTED] KG, B [REDACTED], I [REDACTED]straße [REDACTED],

Widersprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,

- im Verfahren vor dem Bundespatentgericht vertreten durch:

Patentanwälte Dr.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED] -

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 1965 unter Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Dr. Sprenkman, Alff und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 25. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts vom 23. Januar 1964 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

G r ü n d e

I. Die beschwerdeführende Anmelderin hat das Wortzeichen "Shorta" zunächst für Eier, Milch, Butter, Käse, Margarine, Speiseöle und Speisefette angemeldet und später die Anmeldung auf die Waren "Margarine, Speiseöle und Speisefette" beschränkt. Die Widersprechende hat aus ihrem älteren, für die gleichen Waren eingetragenen Zeichen "Schorting" (Nr. 712 652) Widerspruch erhoben. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat die Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und die Eintragung versagt. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin ist vom Warenzeichen-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zurückgewiesen worden.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.

II. 1. Das Bundespatentgericht tritt zunächst der Prüfungsstelle darin bei, daß die beiderseitigen Zeichen in klanglicher Hinsicht verwechslungsfähig seien, weil die silbengleichen Wörter in ihren zumeist betonten Wortanfängen "Schort" bzw. "Short" übereinstimmten und die Abweichungen am unbetonten Wortende unauffällig blieben. Dies werde auch von der Anmelderin nicht bezweifelt. Das Bundespatentgericht verneint sodann die Frage, ob die Gefahr von Verwechslungen aus anderen Gründen auszuschließen sei: Zwar gebe das Widerspruchszeichen in nur wenig verkürzter Form klanglich das angelsächsische Wort "shortening" wieder, das bestimmte Backfette, insbesondere solche aus pflanzlichen Erzeugnissen bezeichne; doch sei die Bedeutung dieses Wortes unter den beteiligten Verkehrskreisen, zu denen auch die Verbraucher zählten, nicht allgemein bekannt, so daß mindestens eine beachtliche Minderheit des beteiligten Verkehrs die warenbeschreibende Bedeutung des Wortteiles "S(c)hort" nicht zu erkennen vermöge und daher der Gefahr von Verwechslungen unterliege; Drittzeichen mit dem Bestandteil "S(c)hort" seien auf dem einschlägigen Warengbiet nicht festzustellen.

2. Diese Ausführungen lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Zur Annahme der Verwechslungsgefahr genügt es namentlich, daß ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs dieser Gefahr ausgesetzt ist. Die Verwechslungsge-

fahr kann bei den hier sich gegenüber stehenden Zeichen auch nicht etwa mit der von der Rechtsbeschwerde angestellten Erwägung verneint werden, der den beiden Zeichen gemeinsame Bestandteil sei ein im Verkehr bekannter Elementarbegriff der englischen Sprache, und die Verwendung eines solchen Begriffs könne angesichts der völlig unterschiedlichen Endungen nicht zu Verwechslungen führen. Der Umstand, daß ein Wortteil in einer Fremdsprache eine dem inländischen Verkehr bekannte Bedeutung hat, besagt für sich allein noch nicht, daß dieser Wortteil als Bestandteil eines inländischen Warenzeichens kennzeichnungsschwach ist und bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unberücksichtigt bleiben kann. Die Rechtsbeschwerde verkennt, daß dies ohne weiteres noch nicht einmal für deutschsprachige Worte oder Wortteile gelten würde, die dem Verkehr geläufig sind. Auch solche Worte oder Wortteile können vielmehr unterscheidungskräftig sein, beispielsweise, wenn sie in einer vom üblichen Sprachgebrauch abweichenden Bedeutung verwendet werden (vgl. BGH GRUR 1955, 481, 482 - Hamburger Kinderstube; BGHZ 21, 85, 89 - Spiegel), oder wenn sie nach Art einer Phantasiebezeichnung zur Kennzeichnung von Waren gewählt werden, die nach ihrer Beschaffenheit oder Bestimmung zu dem Sinngehalt des Wortes keine erkennbare Beziehung haben (BGH GRUR 1957, 281, 283 - Karo-As; BGHZ 24, 238, 241 - Tabu I). Im vorliegenden Vorfahren hat vor dem Patentamt und dem Beschwerdese-nat die Anmelderin selbst nicht geltend gemacht - was auch abwegig gewesen wäre -, daß bereits der Begriff "kurz" eine dem Verkehr bis auf einen völlig unbeachtlichen Teil verständliche Aussage über Beschaffenheit oder Bestimmung der Waren Margarine, Speiseöl und Speisefett enthalte, auf welche die Anmeldung sich bezieht. Noch weniger liegt ein Anhaltspunkt dafür vor, daß etwa auch das gleichbedeutende

englische Wort "short" im inländischen Verkehr bezüglich dieser Waren als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt würde und daß der Beschaffenheitscharakter dieses englischen Wortes sogar stark genug wäre, um auch in dem entsprechenden Wortbestandteil des inländischen Warenzeichens "Schorting" der Widersprechenden erkannt zu werden. Die Verwechslungsgefahr nach dem Klange ist daher von den Vorinstanzen mit Recht bejaht worden.

III. Der Hauptangriff der Rechtsbeschwerde richtet sich auch nicht hiergegen, sondern gegen diejenigen Ausführungen des Beschwerdesenats, die zur Zulassung der Rechtsbeschwerde geführt haben.

Insoweit wird in dem angefochtenen Beschluß dargelegt, bei dem Wort "shortening" handele es sich um einen in den beteiligten Fachkreisen bekannten Ausdruck einer Welthandelssprache, für den unabhängig von der Frage seiner Bekanntheit in den übrigen beteiligten Verkehrskreisen ein Freihaltebedürfnis anzuerkennen sei; bei Zeichenwörtern, die sich an einen solchen Fachausdruck anlehnten, habe die Spruchübung der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts aus rechtlichen Erwägungen gefolgert, der bestehende Zeichenschutz gewähre dem Zeicheninhaber nicht die Befugnis, dem Anmelder eines jüngeren Zeichens den Gebrauch desselben freizuhaltenden Stammwortes als Zeichenbestandteil zu verbieten; vielmehr habe er die Gefahr von Verwechslungen, die sich aus der Unkenntnis eines Teils der Abnehmer über die Bedeutung des gemeinsamen Stammwortes ergebe, in Kauf zu nehmen; der Beschwerdesenat sehe sich indessen nicht in der Lage, an dieser Rechtsansicht festzuhalten, nachdem der Bundesgerichtshof in der Entscheidung GRUR 1963, 630 - Polymar - ausgesprochen habe, gegenüber einem eingetragenen Zeichen könne ein Freihalte-

bedürfnis nicht mit der Wirkung geltend gemacht werden, daß die aus dem Gesetz folgenden Rechte des Zeicheninhabers zu entfallen hätten, im Widerspruchsverfahren könne der Anmel- der daher nicht mit dem Einwand gehört werden, der Wider- sprechende müsse die Gefahr einer Herkunftstäuschung wegen eines Freihaltebedürfnisses der Allgemeinheit hinnehmen.

1. Die Rechtsbeschwerde wendet sich dagegen, daß der Beschwerdosenat den wiedergegebenen Grundsatz aus der Polymar-Entscheidung auf die im vorliegenden Verfahren sich gegenüber stehenden Zeichen angewendet hat, die, wie sie meint, nicht wie im Polymar-Falle als ganze mit einer Be- schaffenheitsangabe völlig bzw. nahezu identisch seien, son- dern sich lediglich in unterschiedlicher Weise an eine Be- schaffenheitsangabe anlehnten; auf diesen Fall, so macht sie geltend, dürfe der Grundsatz der Polymar-Entscheidung nicht ausgedehnt werden. Sie ist darüber hinaus der Ansicht, dieser Grundsatz sei nur für einen extremen Ausnahmefall ausgesprochen worden und müsse unter anderem auch im Hin- blick auf die sogenannte Abstandslehre einschränkend aus- gelegt werden.

2. Dem kann nicht beigetreten werden.

Die Polymar-Entscheidung des erkennenden Senats beruht in verfahrensrechtlicher Hinsicht auf dem Gedanken, daß dann, wenn im Widerspruchsverfahren dem Widerspruchszeichen entgegen gehalten werden könnte, es stelle als Ganzes eine freizuhaltende warenbeschreibende Angabe dar, damit die im Eintragungsverfahren anerkannte Schutzfähigkeit des Zeichens in Frage gestellt werde, was im Widerspruchsver- fahren nicht mehr zulässig sei. Dieser Gedanke trifft auch auf das Zeichen "Schorting" zu. Auch dieses Zeichen lehnt

sich als Ganzes und nicht nur in einem einzelnen Bestandteil an den Fachausdruck "shortening" an, mit dem es bis auf die insoweit unerhebliche verdeutschende Schreibweise übereinstimmt; es enthält keine weiteren Bestandteile, die auch in Verbindung mit einem an sich schutzunfähigen Bestandteil schon ihrerseits eine Eintragung gerechtfertigt hätten. Dementsprechend hatte im Verfahren vor dem Patentamt und dem Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerdeführerin selbst darauf hingewiesen, das Widerspruchszeichen sei lediglich eine Abkürzung des Wortes "shortening", die der Verkehr "von diesem Wort nicht einmal unterscheide" (Schriftsatz vom 24. März 1959 S. 1), und es sei mit der beschreibenden Angabe "shortening" "von nahezu vollständiger Wesensgleichheit" (Schriftsatz vom 8. Januar 1964 S. 2). Daher wäre schon im Eintragungsverfahren darüber zu befinden gewesen, ob der Eintragung des Widerspruchszeichens ein Freihaltebedürfnis für diese Angabe entgegenstand. Nachdem aber das Zeichen eingetragen worden ist, kann diese Frage nicht im Widerspruchsverfahren erneut aufgeworfen werden; andernfalls würde in unzulässiger Weise hier ebenso, wie dies im Polymar-Falle geschehen war, die Schutzfähigkeit des Widerspruchszeichens in Zweifel gezogen.

3. Eine abweichende Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil das mit dem Widerspruch bekämpfte Zeichen der Anmelderin anders als das im Polymar-Fall angemeldete Zeichen seinerseits nicht als ganzes mit der warenbeschreibenden Angabe übereinstimmt, sondern mit dieser Angabe nur einen - den klanglichen Gesamteindruck allerdings beherrschenden - Bestandteil gemeinsam hat. Auch in dem hier gegebenen Fall greift nämlich der in der Polymar-Entscheidung ausgesprochene weitere, auf sachlich-rechtlicher Gebiet liegende Grundsatz ein, daß einem einmal eingetra-

genen Zeichen, hier dem Widerspruchszeichen, der gesetzliche Schutz gegen Verwechslungsgefahr nicht mit der Begründung versagt werden kann, diese Gefahr müsse wegen eines Freihaltebedürfnisses in Kauf genommen werden. Der Senat hält an diesem Grundsatz auch gegenüber den Ausführungen der Rechtsbeschwerde fest. Im einzelnen ist dazu Folgendes zu bemerken.

a) Wenn die beteiligten Verkehrskreise die warenbeschreibende Angabe, insbesondere eine Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe, an welche die sich gegenüberstehenden Zeichen angelehnt sind, allgemein als solche erkennen, wird es sich in der Regel überhaupt erübrigen, auf den Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses zurückzugreifen, der für die erwähnte Spruchübung der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts ausschlaggebend war. In diesen Fällen werden die an Beschaffenheits- oder ähnliche Angaben angelehnten Zeichenbestandteile zumeist von Hause aus so wenig kennzeichnend sein, daß die Zeichen bereits bei geringfügigen Abweichungen in anderen Bestandteilen von keinem irgendwie beachtlichen Teil des Verkehrs verwechselt werden (BGHZ 21, 66, 73 - Hausbücherei; BGH GRUR 1964, 28 - Electrol; vgl. auch BGH GRUR 1956, 376, 378 - Berliner Illustrierte; GRUR 1957, 561, 562 - Rhein-Chemie). Die Verwechslungsgefahr wird dann verneint werden können, ohne daß es noch auf ein etwaiges Bedürfnis der Fachkreise nach Freihaltung der betreffenden Angaben oder Fachausdrücke ankäme.

b) Anders liegt der hier gegebene Fall, daß der Fachausdruck, dem das Widerspruchszeichen nachgebildet ist, in seiner Bedeutung einem nicht unbeachtlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise unbekannt ist und von diesem

Verkehrskreis deshalb als unterscheidungskräftige Phantasiebezeichnung aufgefaßt wird. Alsdann ist die Gefahr von Verwechslungen mit einem an denselben Fachausdruck angelehnten neuangemeldeten Zeichen zumindest nicht schon durch so geringfügige Abweichungen auszuschließen, wie sie bei den im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Kennzeichnungen vorhanden sind. Die Spruchübung der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts, die vom Bundespatentgericht inzwischen verschiedentlich bestätigt worden ist (vgl. BPatG E 4, 93 - Polymerin; 6, 75 - Ganglian; 6, 106 - Placentan), lief darauf hinaus, daß die in solchen Fällen bestehende Verwechslungsgefahr aus rechtlichen Erwägungen, nämlich unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses in Kauf genommen werden müsse. Ein Rechtssatz dieses Inhalts kann jedoch nicht anerkannt werden. Er wäre mit dem Warenzeichengesetz nicht vereinbar. Er kann auch nicht aus gewissen Wendungen in früheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs hergeleitet werden, der vielmehr die Frage, wie jene Spruchübung der Beschwerdesenate zu beurteilen sei, in der Entscheidung GRUR 1959, 134 - Calciduran - ausdrücklich offengelassen hatte.

aa) Die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß erwecken zunächst Bedenken nach der Richtung, ob in der früheren Spruchübung so, wie sie anscheinend verstanden wird, die Voraussetzungen immer erschöpfend gewürdigt worden sind, unter denen überhaupt von einem Bedürfnis der Fachkreise gesprochen werden könnte, eine bestimmte Bezeichnung in ihrer Bedeutung als Beschaffenheits-, Bestimmungs- oder ähnliche Angabe freizuhalten. Dazu würde es nämlich noch nicht genügen, daß die Bezeichnung den Fachkreisen aus irgendwelchen Gründen - etwa wie es in dem angefochtenen Beschluß heißt, als Ausdruck aus einer Welthandelsprache - in einer solchen Bedeutung lediglich

bekannt ist. Vielmehr müßte weiterhin gefordert werden, daß das Bedürfnis, sich der Bezeichnung in dieser Bedeutung allgemein zu bedienen, im inländischen Verkehr auch erkennbar geworden ist, was bei von Hause aus deutschsprachigen Angaben regelmäßig der Fall sein wird, oder daß bei verständiger Beurteilung zukünftiger Entwicklungen jedenfalls mit der Möglichkeit gerechnet werden kann, ein solches Bedürfnis werde in abschbarer Zeit hervortreten (vgl. dazu für Ortsnamen BGH GRUR 1963, 469 - Nola). Im vorliegenden Verfahren sind dahingehende Feststellungen für das angelsächsische Wort "shortening" nicht getroffen worden. Inwiefern hier ein Bedürfnis hervorgetreten sein könnte, sich dieses Wortes im inländischen Verkehr als einer Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe zu bedienen, ist also nicht ersichtlich.

bb) Darüber hinaus bedarf es der Klarstellung, daß der in der früheren Spruchübung verwendete Begriff des Freihaltebedürfnisses sich auf den Gebrauch einer Bezeichnung in ihrer Eigenschaft als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe oder zu ähnlichen warenbeschreibenden Zwecken bezieht. Die Möglichkeit, die Bezeichnung in dieser Eigenschaft zu benutzen, soll nicht durch ihren Gebrauch als Herkunftshinweis für ein einzelnes Unternehmen beeinträchtigt werden. Dagegen besagt der Begriff des Freihaltebedürfnisses nicht, daß eine solche Bezeichnung ohne Rücksicht auf eine dadurch etwa entstehende Verwechslungsgefahr für alle Unternehmen, die Erzeugnisse der entsprechenden Beschaffenheit oder Bestimmung in den Verkehr bringen, nicht nur zur Angabe der Beschaffenheit oder Bestimmung der Ware, sondern zu Zwecken des betrieblichen Herkunftshinweises freigehalten werden müsse. Im Gegenteil folgt aus der Notwendigkeit, eine Bezeichnung als warenbeschreibende

Angabe freizuhalten, daß die Bezeichnung möglichst gerade nicht als Kennzeichen der Warenherkunft verwendet wird. Deshalb geht das Gesetz in § 4 WZG davon aus, daß ein etwaiges Freihaltebedürfnis vorweg bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens zu beachten ist. Wird die Eintragungsfähigkeit danach bejaht und das Zeichen eingetragen, so ist das Zeichen nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung in §§ 15, 24, 31 WZG vor Verwechslungen mit prioritätsjüngeren verwechselbaren Zeichen zu schützen; für die in § 16 WZG aufgeführten Angaben gilt lediglich die Besonderheit, daß der Zeicheninhaber einen nicht warenzeichenmäßigen Gebrauch hinnehmen muß, wobei zu beachten sein wird, daß der Verkehr bei Angaben dieser Art in der Annahme eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs im allgemeinen zurückhaltender zu sein pflegt als bei sonstigen Kennzeichnungselementen (BGH GRUR 1964, 381, 383-WKS). Die insoweit eindeutige gesetzliche Regelung dient nicht nur dem Interesse der Allgemeinheit, die gegen vermeidbare Verwechslungen geschützt werden muß. Sie entspricht ebenso den wohlverstandenen Belangen der beteiligten Unternehmen, die im Grunde nicht daran interessiert sein können, daß sich unter Berufung auf eine formal mißverständene Abstandslehre im Umkreis von Fachausdrücken und dergleichen mehrere untereinander verwechslungsfähige Zeichen ansiedeln.

Dabei soll nicht verkannt werden, daß es - worauf die Rechtsbeschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat - für den Betriebsinhaber reizvoll sein kann, ein Zeichen zu erlangen, welches den Verkehr bereits auf die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware hinlenkt. Es ist ferner eine Erfahrungstatsache, daß in bestimmten, allerdings sehr begrenzten Geschäftszweigen wie etwa dem der Arzneimittelherstellung eine gewisse,

durch die besondere Zweckbestimmung der Ware nahegelegte Gewohnheit besteht, Zusammensetzung oder Verwendungszweck des jeweiligen Erzeugnisses schon in dem dafür gewählten Warenzeichen erkennbar zu machen, das sich damit zugleich zur fachlichen Bezeichnung der Ware selbst entwickeln kann (BGH GRUR 1959, 134, 135 - Calciduran). Soweit eine solche Gewohnheit dem Verkehr geläufig ist, kann sie aus tatsächlichen Gründen im Einzelfalle die Verwechslungsgefahr mindern oder sogar ausschließen. Dies kann namentlich der Fall sein, wenn der Verkehr sich wegen des häufigen Vorkommens gleicher oder ähnlicher Zeichenbestandteile bei Waren verschiedener Herkunft daran gewöhnt hat, auf geringere Unterschiede in den Zeichen zu achten, obwohl ihm die nähere Bedeutung der übereinstimmenden Bestandteile nicht bekannt ist (vgl. BGH GRUR 1964, 381, 383 - WKS), oder wenn er in dem Warenzeichen überhaupt keinen Herkunftshinweis, sondern die Sachbezeichnung für die Ware selbst erblickt. Bei der rechtlichen Beurteilung muß jedoch auch hier stets im Auge behalten werden, daß die eigentliche Funktion des Warenzeichens darin besteht, die Waren eines Geschäftsbetriebs von den Waren anderer zu unterscheiden (§ 1 WZG). Das Interesse, durch ein Warenzeichen zugleich einen warenbeschreibenden Hinweis zu geben, kann es daher nicht rechtfertigen, eine nach dem Gesamteindruck zweier Zeichen zu bejahende Verwechslungsgefahr von vorneherein aus rechtlichen Erwägungen außer acht zu lassen.

Dies gilt auch dann, wenn das Zeichen nicht wie im Polymar-Fall als Ganzes, sondern nur in einem Zeichenbestandteil mit einer Beschaffenheits- oder ähnlichen Angabe übereinstimmt (vgl. BGHZ 42, 307 - derma). In diesem Falle kann zwar der Anmelder des jüngeren Zeichens sich dem älteren Widerspruchszeichen gegenüber auf den warenbeschreibenden Charakter des Zeichenbestandteils im Widerspruchs-

zeichen berufen, um daraus eine Minderung der Verwechslungsgefahr herzuleiten, ohne daß hierdurch die Schutzfähigkeit des Widerspruchszeichens als solche berührt würde, dessen Eintragungsfähigkeit wegen dieses Bestandteils nicht hätte verneint werden können. Daraus folgt aber nicht, daß unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses auch eine bestehende Verwechslungsgefahr in Kauf genommen werden müßte. Dies ist auch nicht in der "derma"-Entscheidung ausgesprochen worden, auf welche die Rechtsbeschwerde sich in diesem Zusammenhang beruft. In dem Fall, welcher der zuletzt genannten Entscheidung zu Grunde lag, hatte vielmehr der damals zuständige 24. Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts die Verwechselbarkeit des angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen nach dem Gesamteindruck unter Einbeziehung der warenbeschreibenden Bestandteile "derm" bzw. "derma" eingehend, und zwar namentlich auch vom Blickwinkel desjenigen Verkehrskreises aus geprüft, der diese Bestandteile als bloße Phantasiebildungen auffaßte; erst nach der Feststellung, daß auch für diesen Verkehrskreis keine Gefahr von Verwechslungen zu besorgen war, konnte die Übereinstimmung der Zeichen endgültig verneint werden. Wenn der damalige Beschwerdesenat bei der Erörterung des warenbeschreibenden Charakters der erwähnten Zeichenbestandteile ohne Beanstandung durch den erkennenden Senat geäußert hat, daß für sich allein nicht eintragungsfähige warenbeschreibende Angaben dieser Art auch in der Verwendung als Bestandteile von Warenzeichen für den Verkehr grundsätzlich freigehalten werden müßten, so konnte damit hiernach nur gemeint sein, daß aus der warenbeschreibenden Angabe für sich allein ohne Verkehrsgeltung keine Rechte gegen ein anderes Zeichen hergeleitet werden könnten (BGHZ 21, 182, 186 Funkberater; BGH GRUR 1960, 83, 88 - Nährbier); dagegen kann die Äußerung nicht dahin verstanden werden, daß das Freihaltebedürfnis auch dort den Vorrang habe, wo der Zeichenbestand-

teil im Rahmen des Gesamteindrucks, in dem er mit zu berücksichtigen ist, eine Verwechslungsgefahr besorgen läßt (BGH vom 12. Oktober 1962 - I ZR 19/61; vgl. ferner BGH GRUR 1965, 665, 666 unter III 1 - Liquiderma; GRUR 1965, 670, 671 unter 2a - Basoderm).

c) Aus früheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs kann keine abweichende Auffassung hergeleitet werden. Soweit darin der Gedanke zum Ausdruck gelangt ist, einem Zeicheninhaber könne kein Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestanden werden, als er ihn selbst mit seinem Zeichen gewählt oder gewahrt habe (BGH GRUR 1952, 420 - Gumax/Gumasol), lag dem die Erwägung zugrunde, daß das Publikum dann, wenn für gleiche oder verwandte Waren verschiedener Betriebe Zeichen im Gebrauch sind, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten genötigt sei. Dabei wurde stets betont, daß es auf die Stellung des Zeichens, aus dem ein Verbotungsrecht geltend gemacht wurde, im Wirtschaftsverkehr, insbesondere auf sein Verhältnis zu den Zeichen ankomme, die auf gleichem oder verwandtem Warengelbiet tatsächlich benutzt wurden und durch ihre Benutzung eine gewisse Bedeutung erlangt hatten (vgl. BGH GRUR 1955, 415 - Arctuvan und GRUR 1955, 484, 486 - Luxor/Luxus, beide Entscheidungen unter Bezugnahme auf GRUR 1952, 420 - Gumax/Gumasol; ferner BGHZ 19, 367, 378 - W 5). Die Umstände, auf die hiernach abgestellt worden ist, dienten mithin zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die durch sie nach der Lage des Einzelfalles möglicherweise ausgeräumt sein konnte. Die Auffassung, daß bei Vorliegen dieser Umstände aus Rechtsgründen eine Verwechslungsgefahr in Kauf genommen werden müsse, läßt sich den Entscheidungen aber gerade

nicht entnehmen (vgl. auch das zur Veröffentlichung bestimmte Urteil des erkennenden Senats vom 24. November 1965 - Ib ZR 103/63 - Napoleon). Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann die sogenannte Abstandslehre auch nicht in dieser Richtung fortentwickelt werden.

Allerdings sind besondere Ausnahmetatbestände denkbar, in denen kennzeichenrechtliche Kollisionen nicht in vertretbarer Weise gelöst werden können, ohne daß ein Rest von Verwechslungsgefahr bestehen bleibt. Dies gilt hauptsächlich für die Fälle der Gleichnamigkeit und für die der Verwirkung. Diese Fälle sind dadurch gekennzeichnet, daß der Inhaber oder Benutzer der verwechselbaren Kennzeichnung seinerseits gleichfalls über eine zu schützende rechtliche Stellung verfügt, und mithin eine Abwägung der beiderseitigen Interessen stattfinden muß. Einen Sonderfall ähnlicher Art betraf die Entscheidung BGHZ 14, 15 - Römer, deren tragender Grundgedanke der ist, daß auf die warenzeichenmäßige Benutzung des Abbildes eines bekannten historischen Bauwerkes, welches weithin als Wahrzeichen eines Landes oder einer Stadt gilt, alle in dem Lande oder der Stadt ansässigen Unternehmer einen Anspruch haben, weil das Wahrzeichen für sie die Bedeutung einer Herkunftsbezeichnung im Sinne eines Hinweises auf den örtlichen Ursprung der Ware hat (aaO S. 19). Aus dieser Entscheidung können keine über den damaligen Sonderfall hinausgehenden Folgerungen gezogen werden. Dies ergibt sich auch aus ihrer Würdigung in der späteren Entscheidung GRUR 1958, 39 - Rosenheimer Gummimäntel. Dort heißt es ausdrücklich, von einer unbilligen Beschränkung der wettbewerblichen Betätigung könne keine Rede sein, wenn von den Mitbewerbern lediglich die Unterlassung solcher Verwendungsformen verlangt werde, die eine Irreführung des Publikums zur Folge haben. Von ihren rechtlichen Besonderheiten abgesehen läßt

sich zudem bei den erwähnten Ausnahmetatbeständen der etwa verbleibende Rest von Verwechslungsgefahr in engen Grenzen halten. Bei Gleichnamigkeit müssen alle zumutbaren Maßnahmen getroffen werden, welche diese Gefahr verhindern. In den Fällen der Verwirkung ist der Verkehr durch die Bildung des erforderlichen schutzwürdigen Besitzstandes auf Seiten des Inhabers der prioritätsjüngeren Kennzeichnung in gewissem Grade schon an das Nebeneinander der beiden Kennzeichnungen gewöhnt, sofern das ältere Zeichen überhaupt benutzt wird. Ein weithin als Wahrzeichen bekanntes Bauwerk schließlich wird vom Verkehr zumal bei demjenigen Maß von naturgetreuer Wiedergabe, ohne das es als solches nicht erkennbar wäre, weitgehend nicht als individualisierendes Unternehmenskennzeichen, sondern als geographischer Herkunftshinweis aufgefaßt; seine Verwendung in dieser Funktion bleibt ferner auf einen engen Kreis ortsansässiger Unternehmen beschränkt. Aus keinem dieser Tatbestände kann danach abgeleitet werden, daß es zulässig sei, nach der Eintragung eines an eine Beschaffenheitsangabe stark angelehnten Zeichens - wie beispielsweise Polymar oder Schorting - durch die Eintragung weiterer, an dieselbe Angabe angelehnter Zeichen die Gefahr von Verwechslungen und damit einer Irreführung des Verkehrs über die Warenherkunft erst zu schaffen und diese Gefahr dann nicht, wie in den erörterten Fällen, aufgrund des im Verkehr bestehenden tatsächlichen Zustandes und einer Abwägung der sich danach gegenüber stehenden Einzelinteressen, sondern unter dem vorgegebenen rechtlichen Gesichtspunkt eines Freihaltebedürfnisses in Kauf zu nehmen, obwohl dieses Bedürfnis der kennzeichenmäßigen Verwendung der warenbeschreibenden Angabe gerade entgegenstehen müßte.

d) Nach alledem sieht der erkennende Senat keinen Anlaß, von dem Grundsatz der Polymar-Entscheidung abzuweichen

oder die Anwendung dieses Grundsatzes zu beschränken. Entgegen der Auffassung, die dazu im Schrifttum teilweise geäußert worden ist (vgl. Bußmann GRUR 1963, 632; Zeller GRUR 1964, 116; von Harder GRUR 1964, 299; Miosga Mitt. 1963, 178), können hieraus bei einer verständigen Gesetzesanwendung im Einzelfalle keine Schwierigkeiten erwachsen. Ist das Widerspruchszeichen zu Unrecht als schutz- und eintragungsfähig behandelt worden, dann steht es den Anmeldern jüngerer Zeichen frei, das Widerspruchszeichen mit der Löschungsklage zu bekämpfen, wenn sie sich durch dessen Eintragung an der Anmeldung von Kennzeichnungen gehindert sehen, die ihrerseits gegenüber dem Fachausdruck hinreichend eigenständig und kennzeichnungskräftig sind. Ein etwaiges weiteres Begehren jüngerer Anmelder, die Eintragung auch solcher verwechslungsfähiger Zeichen zu gestatten, die mit dem Fachausdruck identisch oder nahezu identisch sind, kann - wie erörtert - mit einem allgemeinen Freihaltebedürfnis gerade nicht begründet werden. Ist hingegen das Widerspruchszeichen zu Recht eingetragen worden, dann berührt seine Eintragung das allgemein Freihaltebedürfnis jedenfalls dann nicht, wenn das Zeichen - was in diesem Falle vorausgesetzt werden müßte - seinerseits gegenüber dem Fachausdruck hinreichend phantasievoll und eigenständig ist, und es fehlt dann jeder gerechtfertigte Grund, dem Zeichen den gesetzlichen Schutz gegenüber der Anmeldung verwechslungsfähiger jüngerer Zeichen zu versagen (vgl. dazu auch DPA Mitt. 1958, 77 - Sedal). Gewisse Unzuträglichkeiten könnten sich lediglich daraus ergeben, daß das Bundespatentgericht auch solche angelegnten Zeichen als schutz- und eintragungsfähig behandeln will, die nur geringfügig von einem noch nicht allgemein eingebürgerten Fachausdruck abweichen (BPatG E 6, 77 - Ganglian; 6, 106 - Placentan). Es erscheint aber zweifelhaft, ob diese Auffassung wirklich gerechtfertigt oder ob nicht viel-

mehr stärker darauf abzustellen ist, wie eine Wortbildung auf den Verkehr wirkt, wobei auch die etwaige künftige Weiterverbreitung des Fachausdruckes zu berücksichtigen wäre (vgl. BGH GRUR 1963, 469 - Nola; DPA Bl. f. PMZ 1956, 376 - Arsin). Eng angelehnten Zeichenworten müßte alsdann die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Jedenfalls aber darf die Ansicht des Bundespatentgerichts nicht die Folge haben, solchen Zeichen sozusagen zum Ausgleich für die bewilligte Eintragung aus Rechtsgründen einen geringeren als den in § 31 WZG festgelegten Schutzbereich zuzusprechen und die Verwechslungsgefahr mit ähnlich angelehnten Zeichen in Kauf zu nehmen. Vielmehr muß dann aus den einleitend erörterten Gründen daran festgehalten werden, daß der Schutzbereich des Zeichens sich nach der Verwechslungsgefahr bemißt. In diesem Falle hätte der Wunsch prioritätsjüngerer Anmelder an einer zeichenmäßigen Mitbenutzung des Fachausdruckes zurückzutreten; diese Anmelder könnten dann möglicherweise kein Zeichen mehr wählen, das sich in gleicher Weise ohne genügende Eigenständigkeit an den Fachausdruck anlehnt.

IV. Nach alledem mußte die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen werden. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 13 Abs. 5 WZG, 41 y Abs. 2 PatG.

Jungbluth

Pehle

Sprenkmann

Alff

Simon