

21

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja *

*(Leitsatz Ziff. 1 und Entscheidungsgründe I)

WZG §§ 5, 6, 15

E p i g r a n

- a) Im Widerspruchsverfahren gemäß §§ 5, 6 WZG kann der Einwand, das Widerspruchszeichen sei ein unbenutztes Vorrats- oder Defensivzeichen, nicht geltend gemacht werden.
- b) Zur Frage der Gleichartigkeit zwischen Fertig- und Halbfertigerzeugnissen.

BGH, Beschl. v. 25. Februar 1966 - Ib ZB 7/64 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 7/64

BESCHLUSS

Verkündet am:
25. Februar 1966
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

der K [REDACTED] GmbH, A [REDACTED], P [REDACTED] gasse [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Felix G [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

gegen

1.

2. Ludwig M [REDACTED] KG, chemisch-pharmazeutische Fabrik,
B [REDACTED], vertreten durch ihren persönlich haftenden
Gesellschafter Ludwig M [REDACTED], F [REDACTED], M [REDACTED]
G [REDACTED] Straße,

3.

4.

Widersprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Jungbluth, Dr. Sprenkman, Dr. Mösl und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 25. Senates (Warenzeichen-Beschwerdesenates II) des Bundespatentgerichtes vom 20. Februar 1964 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 13. Juli 1957 das Wortzeichen "Epigran" angemeldet, und zwar zuletzt für die Waren "chemische Erzeugnisse für Gesundheitspflege, nämlich Wirkstoffextrakt aus Weizenkeimen, der in einigen Prozenten als Zusatzstoff bei der Herstellung von Heilsalben, Hautcremes und kosmetischen Präparaten verwendet wird". Sie benutzt das Zeichen nach ihren Angaben seit 1957 für einen Wirkstoffextrakt aus Weizenkeimen, den sie als Zusatz für Heilsalben und kosmetische Zubereitungen anbietet.

Neben anderen Unternehmen hat auch die Rechtsbeschwerdegegnerin Widerspruch gegen die Eintragung erhoben. Sie stützt ihren Widerspruch auf das ältere Zeichen Nr. 532 938 "Epigranul", das seit dem 23. August 1940



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



für die Waren der Klasse 2, also u.a. für Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege und pharmazeutische Drogen, eingetragen ist und bislang nach Behauptung der Beschwerdeführerin nicht benutzt wird.

Die Prüfungsstelle des Patentamtes und der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichtes haben die Übereinstimmung der Zeichen festgestellt und die Eintragung versagt. Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

I. 1. Der von der Anmelderin erhobene Einwand der Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens, der zur Zulassung der Rechtsbeschwerde geführt hat, ist nach Ansicht des Bundespatentgerichtes im Widerspruchsverfahren unzulässig. Es könne, so heißt es in dem angefochtenen Beschluß, zugunsten der Anmelderin unterstellt werden, daß das Widerspruchszeichen noch nie für die einschlägigen Waren benutzt worden sei. Nach ständiger Spruchübung des Patentamtes und bislang herrschender Lehre seien aber im Widerspruchsverfahren Einwendungen gegen den Bestand und die Geltendmachung des älteren Widerspruchszeichens ausgeschlossen. Nach der klaren gesetzlichen Regelung sei die sachliche Berechtigung des Widerspruchs allein davon abhängig, ob das Widerspruchszeichen älteren Zeitrang habe als das angemeldete, ob die beiderseitigen Waren gleich oder gleichartig seien und ob die Zeichen übereinstimmten oder verwechslungsfähig seien. Die Geltendmachung anderer, aus dem bürgerlich- oder wettbewerbsrechtlichen

Verhältnis der Parteien fließender Rechte habe der Gesetzgeber aus diesem Verfahren ausgeschlossen, wie daraus hervorgehe, daß er zur Entlastung des patentamtlichen Eintragungsverfahrens die Möglichkeiten der Eintragungsbewilligungsklage (§ 6 Abs. 2 WZG) und der Löschungsklage (§ 11 WZG) eröffnet habe. In diesen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten könnten dem älteren Widerspruchszeichen auch Einwendungen aus dem Wettbewerbs-, dem Firmen- und Namensrecht entgegengesetzt werden einschließlich der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die Beschränkung der Rechte aus unbenutzten Zeichen.

2. Diese Ausführungen werden von der Rechtsbeschwerde zu Unrecht bemängelt. Es kann dahinstehen, ob - wie das Bundespatentgericht anzunehmen scheint - in Widerspruchsverfahren Einwendungen gegen die "Rechtsbeständigkeit" des Widerspruchszeichens, gleichgültig unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten sie aufgeworfen werden, unter allen Umständen ausgeschlossen sind. Jedenfalls kann die Beschwerdeführerin nicht mit dem Einwand der Nichtbenutzung gehört werden. Insoweit stehen die Ausführungen des Bundespatentgerichtes in Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Senates über Aufgaben und Grenzen des Widerspruchsverfahrens nach § 5 Abs. 4 WZG. Gegenstand dieses Verfahrens, das zusammen mit dem Eintragungsverfahren auf die rasche Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen angelegt ist und daher nicht ungebührlich verzögert werden darf, ist nach der zutreffenden Ansicht des Bundespatentgerichtes allein die Prüfung, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem für gleiche oder gleichartige Waren angemeldeten Zeichen der

Widersprechenden in ihrer eingetragenen oder zur Eintragung bestimmten Gestalt Übereinstimmung im Sinne des § 31 WZG besteht (vgl. BGHZ 39, 266, 271 - Sunsweet; GRUR 1963, 630 - Polymar; BGHZ 42, 307 - derma; BGHZ 44, 60, 62 - Agyn). In der nach Einlegung der Rechtsbeschwerde erlassenen Agyn-Entscheidung hat der Senat bereits mit ausführlicher Begründung dargelegt, daß in diesem Verfahren grundsätzlich nicht zu untersuchen ist, ob das ältere Widerspruchszeichen tatsächlich benutzt wird; zeichenrechtlich stelle die Benutzung des Warenzeichens keine Voraussetzung für die Rechtsbeständigkeit seiner Eintragung oder seines Fortbestandes dar, und die wettbewerbsrechtlichen Einwände gegen unbenutzte Zeichen könnten im Eintragungsbewilligungsverfahren geltend gemacht werden (vgl. auch BPatGE 4, 48 für Defensivzeichen; 7, 56 für Vorratszeichen).

Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde geben keinen Anlaß, von diesen Grundsätzen abzuweichen. Sie meint, der Einwand der Nichtbenutzung beruhe rechtlich darauf, daß der Geltendmachung des älteren Rechtes der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegengehalten werde. Dieser Einwand lasse - wie aus dem Dreitannen-Urteil des Bundesgerichtshofes (BGHZ 32, 133) zu ersehen sei - jedenfalls bei Defensivzeichen den Bestand des Zeichens unberührt und führe zu einer Inhaltsbeschränkung des Rechtes und damit zu einer Begrenzung seines S c h u t z b e r e i c h e s . Da aber vom jeweiligen Schutzbereich des Widerspruchszeichens die Beurteilung der im Widerspruchsverfahren zu prüfenden Verwechslungsgefahr abhängt, handele es sich also in Wahrheit nicht um eine wettbewerbsrechtliche Problematik, sondern um eine zeichenrechtliche Vor-

frage, die im Widerspruchsverfahren ebenso zu erörtern sei wie die Stärkung des Widerspruchszeichens durch Verkehrsgeltung oder seine Schwächung durch Drittzeichen. Gerade angesichts der Bindung der ordentlichen Gerichte an die Feststellung der Zeichenübereinstimmung im Widerspruchsverfahren (vgl. BGHZ 37, 107 - Germataler Sprudel) müßten in diesem Verfahren notwendigerweise alle Gesichtspunkte geprüft werden, die für den Schutzbereich eines Widerspruchszeichens mitbestimmend seien.

Zu diesen Ausführungen ist vorab zu bemerken, daß bislang keineswegs abschließend entschieden ist, ob im Widerspruchsverfahren die sogenannte Benutzungslage im Sinne der Stärkung des Widerspruchszeichens durch Verkehrsgeltung oder seiner Schwächung durch Drittzeichen zu untersuchen ist. Der Senat hat vielmehr ausdrücklich offengelassen, ob diese Benutzungslage auch dann zu beachten ist, wenn dies eine eingehende Beweisaufnahme erfordert (BGHZ 39, 266, 271 f - Sunsweet; BGHZ 42, 307 - derma; BGHZ 44, 60, 64 - Agyn). Gleichwohl mag im Sinne der Rechtsbeschwerde davon ausgegangen werden, daß diese Frage deshalb zu bejahen sein könnte, weil die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Zeichenübereinstimmung durch Stärkung und Schwächung des Widerspruchszeichens beeinflußt wird und weil ferner insoweit eine anderweitige Zuständigkeitsregelung fehlt. Daraus folgt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde aber noch nicht, daß dann zum Widerspruchsverfahren gleichermaßen Ermittlungen darüber gehören, ob das Widerspruchszeichen ein unbenutztes Vorrats-, Defensiv- oder "Sperr"-Zeichen ist; denn diese Frage ist für die im Widerspruchsverfahren vorgeschriebene zeichenrechtliche Prüfung der Zeichenübereinstimmung nicht entscheidend:

Man muß sich zunächst vergegenwärtigen, daß der bloße Umstand der Nichtbenutzung eines Widerspruchszeichens für sich allein ohne Einfluß auf das Ergebnis der Prüfung der Zeichenübereinstimmung in Widerspruchsverfahren ist. Die Zeichenübereinstimmung, die von der Verwechslungs f ä h i g k e i t der einander gegenüberzustellenden Zeichen abhängt, ist bei noch nicht benutzten Widerspruchszeichen nicht anders als bei Zeichen zu beurteilen, die erst kurz zuvor in Benutzung genommen worden sind. Auch bei den noch nicht benutzten Zeichen kann die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr nur danach beurteilt werden, ob die Zeichen, w e n n sie verwendet werden, in den beteiligten Verkehrskreisen zu Verwechslungen führen könnten (vgl. BGH GRUR 1961, 231 - Hapol; GRUR 1965, 672 - Agyn, insoweit in BGHZ 44, 60 nicht abgedruckt). Dies verkennt anscheinend auch die Rechtsbeschwerde nicht. Sie meint aber, für den "Schutzbereich" des Widerspruchszeichens könne es zeichenrechtlich von Bedeutung sein, aus welchem Grunde das Widerspruchszeichen noch nicht benutzt worden sei. Daran ist richtig, daß der Erfolg der Geltendmachung der Rechte aus einem unbenutzten Zeichen außerhalb des Widerspruchsverfahrens davon abhängen kann, aus welchem Grunde das Zeichen nicht benutzt worden ist: Während Vorratszeichen regelmäßig normalen Zeichenschutz genießen (vgl. BGHZ 10, 211 - Nordona; GRUR 1957, 224 - Odorex; GRUR 1961, 628, 629 - Umberto Rosso; GRUR 1963, 533 - Windboy; vgl. auch GRUR 1959, 420, 421 - Ekopal zur Verwechslungsgefahr bei Vorratszeichen), beschränkt sich bei Defensivzeichen die Schutzfunktion grundsätzlich auf solche Gegenzeichen, die auch mit dem Hauptzeichen verwechslungsfähig sind, falls dieses durch Einführung in den Verkehr normale Verkehrsgeltung

erlangt hat (BGHZ 32, 133 - Dreitannen). Aus den von der Rechtsbeschwerde erwähnten "Sperrzeichen", die ausschließlich eine Behinderung fremden Wettbewerbs zum Ziele haben, können möglicherweise überhaupt keine Rechte hergeleitet werden (BGHZ 10, 211, 213 - Nordona; RGZ 97, 90, 95; 87 90). Dieses unterschiedliche Ergebnis beruht aber nicht etwa auf einer unterschiedlichen Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit der Zeichen und des durch d i e s e bestimmten "Schutzbereiches". Vielmehr wird der Schutz t r o t z an sich denkbarer Verwechslungsgefahr aus anderen, nicht zeichenrechtlichen Erwägungen, nämlich unter dem Gesichtspunkt unzulässiger Rechtsausübung, begrenzt. Selbst wenn man die Wirkung dieser Begrenzung als Einschränkung des "Schutzbereiches" bezeichnen wollte, ändert das nichts daran, daß diese Begrenzung nicht etwa infolge fehlender zeichenrechtlicher Übereinstimmung erfolgt, sondern aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten, deren Erörterung das Gesetz in § 6 Abs. 2 WZG ausdrücklich dem Eintragungsbewilligungsverfahren zuweist und die gerade nicht im Widerspruchsverfahren mit bindender Wirkung präjudiziert werden sollen.

Erst recht gehören in das Widerspruchsverfahren nicht diejenigen Erwägungen, die die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat. Sie meint, von dem Inhaber eines älteren unbenutzten Vorratszeichens sei zu erwarten, daß er bei einer etwaigen späteren Inbenutzungnahme Rücksicht auf die inzwischen in Gebrauch genommenen jüngeren Zeichen Dritter nehme; es sei für ihn zumutbar, sein Zeichen dann nur für solche Waren zu verwenden, die von dem jüngeren Zeicheninhaber nicht geführt würden, und die Benutzung in einer Weise zu

gestalten, daß die Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen sei. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine derartige Rücksichtnahme eines älteren Zeicheninhabers unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben überhaupt in Erwägung gezogen werden könnte, mag auf sich beruhen. Jedenfalls ist für die Berücksichtigung solcher Gesichtspunkte das Widerspruchsverfahren weder geeignet noch bestimmt. Vielmehr wären derartige Fragen in dem von der sog. Parteimaxime beherrschten gerichtlichen Eintragungsbewilligungsverfahren, das Raum für eine umfassende Interessenabwägung läßt, zwischen den beteiligten Parteien auszutragen.

Diesem Ergebnis kann nicht entgegengehalten werden, daß die Rechtsbeschränkung, die der Inhaber eines unbeutzten Zeichens gegebenenfalls hinnehmen muß, letzten Endes auf Treu und Glauben und dem Einwand des Rechtsmißbrauchers beruhe und daß derartige fundamentale Grundsätze in jedem Verfahren zu berücksichtigen seien. Es ist zwar richtig, daß die Geltendmachung dieser das gesamte Recht beherrschenden Grundsätze nicht endgültig ausgeschlossen werden darf. Es bestehen aber keine durchgreifenden Bedenken dagegen, daß die Geltendmachung dieser Grundsätze ebenso wie die Geltendmachung sonstiger Gegenrechte zur Entlastung des patentamtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahrens dem gerichtlichen Eintragungsbewilligungsverfahren vorbehalten bleibt, zumal kraft Gesetzes auch dann die Priorität der Anmeldung gewahrt bleibt (§ 6 Abs. 2 Satz 3 WZG).

Der mit diesem Ergebnis verbundene Nachteil eines doppelten Verfahrens beruht auf der gesetzlich ange-

ordneten Zweigleisigkeit, die umgekehrt auch Vorteile aufweist und die nicht im Wege der Rechtsprechung praktisch gegenstandslos gemacht werden kann. Es wäre auch nicht vertretbar, den Einwand der Nichtbenutzung nur dann in ein gesondertes Eintragungsbewilligungsverfahren zu verweisen, wenn die Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens streitig ist, ihn dagegen in Fällen unstreitiger Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren zuzulassen. Auf diese Weise könnte die Abgrenzung der beiden Verfahren von Zufälligkeiten abhängen und zur Folge haben, daß nicht mehr klar überschaubar wäre, wann und inwieweit die Entscheidungen im Widerspruchsverfahren für die ordentlichen Gerichte bindend sind. Davon abgesehen würde auch bei unstreitiger Nichtbenutzung der Einwand des Rechtsmißbrauches das Widerspruchsverfahren erheblich belasten können, da auch in solchen Fällen meist noch eine Prüfung der Gründe für die Nichtbenutzung notwendig ist, die häufig eine umfassende Aufklärung und Würdigung des wettbewerblichen Gesamtstatbestandes erfordert.

Abschließend mag noch bemerkt werden, daß bei einer abweichenden Zuständigkeitsverteilung das Patentamt genötigt wäre, mehrere verwechslungsfähige Zeichen nebeneinander in die Zeichenrolle einzutragen, wenn es dem Einwand des Rechtsmißbrauches stattgeben würde. Zu einem solchen Nebeneinander kann allerdings auch die Eintragungsbewilligungsklage führen. Das mag dann Anlaß zu der erneuten Prüfung geben, ob nicht abweichend von dem erwähnten Dreitannen-Urteil des früheren Ersten Zivilsenats in solchen Fällen gleichzeitig ein Löschungsanspruch gegen den Inhaber des unbenutzten Widerspruchszeichens zu gewähren ist. Dies könnte Inhaber unbenutzter

Zeichen, an deren Aufrechterhaltung kein schutzwürdiges Interesse besteht, von vornherein davon abhalten, Widersprüche zu erheben.

II. 1. Zu der von der Anmelderin bestrittenen Waren-gleichartigkeit führt das Bundespatentgericht aus, die Anmelderin begehre den Schutz des angemeldeten Zeichens für Waren, die unter die Gattung "chemische Erzeugnisse für Gesundheitspflege" fielen. Für diese Warengattung sei aber auch das Widerspruchszeichen eingetragen. Es stünden sich also nicht nur gleichartige, sondern sogar gleiche Waren gegenüber.

2. Die Rechtsbeschwerde bemängelt, das Bundespatentgericht habe verkannt, daß die generelle Benennung "chemische Erzeugnisse für Gesundheitspflege" eine größere Anzahl untereinander nicht mehr gleichartiger Waren umfasse, und daß daher unter Berücksichtigung des eingetragenen Warenverzeichnisses und des eingetragenen Geschäftsbetriebes festgestellt werden müsse, welche Waren der Eintragung tatsächlich zugrunde gelegen hätten. Im vorliegenden Fall kämen für das Widerspruchszeichen nur Fertigerzeugnisse in Betracht. Mit diesen Fertigerzeugnissen seien Rohstoffe, für die das Anmeldezeichen bestimmt sei, nach ständiger Rechtsprechung nicht gleichartig. Sofern die ausschließliche Schutzbeanspruchung für einen Rohstoff nach Ansicht des Bundespatentgerichtes nicht klar genug aus dem angemeldeten Warenverzeichnis hervorgegangen sei, habe es von seiner richterlichen Aufklärungspflicht Gebrauch machen müssen. Alsdann wäre das Warenverzeichnis wie folgt gefaßt worden: "Aus Weizenkeimen gewonnener Rohstoff, der als Wirkstoffextrakt in

einigen Prozenten bei der Herstellung von Hautcremes und kosmetischen Präparaten zugesetzt wird."

3. Diese Angriffe sind nicht begründet. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist Warengleichartigkeit dann anzunehmen, wenn die miteinander zum Vergleich stehenden Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere auch hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätte, so enge Berührungspunkte haben, daß der Schluß nahe liegt, die unter der gleichen oder verwechslungsfähigen Bezeichnung vertriebenen Waren entstammten dem gleichen Geschäftsbetrieb. Maßgebend ist dabei die Auffassung der als Abnehmer in Betracht kommenden Verkehrskreise, und zwar dann, wenn die eine Ware nur in Fachkreisen, die andere sowohl in Fachkreisen als auch an Letztverbraucher vertrieben wird, die Auffassung innerhalb der Fachkreise (BGH GRUR 1963, 524 - Digesta). Die Vorstellungen der beteiligten Verkehrskreise, und zwar gerade auch bei den über Vertriebswege besser unterrichteten Fachkreisen, bestimmen sich naturgemäß in erster Linie danach, ob die Waren tatsächlich regelmäßig in gleichen Betrieben hergestellt werden (BGH GRUR 1958, 393 - Ankerzeichen; GRUR 1959, 25, 26 - Triumph).

Geht man von diesen Grundsätzen aus, dann ist im Streitfall eine Warengleichartigkeit selbst dann nicht von vornherein auszuschließen, wenn man das Vorbringen der Rechtsbeschwerdeführerin als richtig unterstellt, daß unter dem Widerspruchszeichen lediglich fertige Kosmetika, unter dem angemeldeten Zeichen hingegen nur Wirkstoffextrakte als Zusatz für kosmetische Präparate, also Roh-

stoffe oder genauer Halbfertigfabrikate, angeboten werden sollen. Es ist zwar richtig, daß nach der Rechtsprechung Fertig- und Halbfertigwaren in der Regel nicht als gleichartig angesehen werden (vgl. etwa Tetzner, WZG Anm. 33 zu § 5). Auch die Rechtsbeschwerde räumt aber ein, daß dieser Regelsatz nicht ausnahmslos gilt und daß Rohstoffe und Fertigerzeugnisse jedenfalls dann gleichartig sein können, wenn die Fertigware aus dem Rohstoff ohne Zuhilfenahme fremder Substanzen zu gewinnen ist. Das ist indessen nicht die einzige Ausnahme. Der frühere Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat bereits in der Tricoline-Entscheidung näher dargelegt, auch in anderen Fällen könne eine Gleichartigkeit zwischen Halbfabrikaten (z.B. Hemdenstoff) und der daraus hergestellten Fertigware (z.B. Oberhemden) in Betracht kommen (GRUR 1958, 437, 440 f); die für den Regelfall entwickelten Begriffe hinderten nicht, Fälle anderer Art unmittelbar aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen; durch die Gewährung des Schutzes für eingetragene Warenzeichen und die Ausdehnung dieses Schutzes auf gleichartige Waren wolle das Gesetz verhindern, daß der Verkehr Waren, die nicht aus dem Betrieb des Zeicheninhabers stammten, wegen eines daran angebrachten gleichen oder verwechslungsfähigen Zeichens irrtümlich als aus seinem Betrieb stammend ansehen könne. Von diesem Zweck her gesehen könnte es gerechtfertigt sein, Gleichartigkeit zwischen Fertigwaren und Halbfabrikaten auch dann anzunehmen, wenn diese häufiger von Herstellern der Fertigware miterzeugt werden, insbesondere dann, wenn das Zeichen des Halbfabrikates nach den Gepflogenheiten der Branche auch an der Fertigware erscheint und die Abnehmer der Fertigware keinen Anlaß haben, die ihnen entgegnetretenden Zeichen entsprechend den verschiedenen

Fertigungsstufen auseinanderzuhalten. Diese Voraussetzungen könnten gerade auch bei chemischen Erzeugnissen für die Gesundheitspflege gegeben sein, bei denen es nichts Ungewöhnliches wäre, daß in der gleichen Betriebsstätte Fertig- und Halbfertigfabrikate erzeugt werden und daß die Angaben über die Zusammensetzung der Fertigware zugleich die Bezeichnungen für Rohstoffe und Halbfabrikate umfassen.

Zu einer abschließenden Beurteilung dieser Frage wären indessen tatsächliche Feststellungen erforderlich, die im Rechtsbeschwerdeverfahren ausgeschlossen sind. Im Streitfall konnte das Bundespatentgericht von diesen Feststellungen absehen; denn sie wären nur dann erforderlich, wenn das Warenverzeichnis des angeblich unbenutzten Widerspruchszeichens entsprechend der Ansicht der Rechtsbeschwerde wirklich auf Fertigerzeugnisse beschränkt werden müßte. Selbst wenn man der Rechtsbeschwerde darin beitrifft, daß eine solche Beschränkung an sich denkbar und zulässig wäre, dann bestünde dazu im Streitfall keinerlei Anlaß. Auch die Beschwerdeführerin hat nichts dafür dargetan, daß im Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ausschließlich f e r t i g e chemische Erzeugnisse für Gesundheitspflege hergestellt werden, und daß daher die Benutzung des Widerspruchszeichens für h a l b f e r - t i g e chemische Erzeugnisse für Gesundheitspflege überhaupt nicht in Betracht zu ziehen wäre. Ob das Widerspruchszeichen sogar - wie die Beschwerdegegnerin behauptet - tatsächlich für ein Halbfabrikat, nämlich für einen Wirkstoff aus Epithelschutzvitaminen als Salbenzusatz, benutzt wird, kann dahinstehen. Dem jedenfalls umfaßt sein Warenverzeichnis auch Halbfertigerzeugnisse

und damit die gleichen Waren, für die das angemeldete Zeichen benutzt werden soll. Das Bundespatentgericht konnte daher ohne Rechtsfehler Warengleichheit annehmen.

III. 1. Die weiterhin erforderliche Feststellung der Übereinstimmung zwischen dem Widerspruchszeichen "Epigranul" und "Epigran" (§§ 6, 31 WZG) hat das Bundespatentgericht wie folgt begründet: Soweit das Widerspruchszeichen entsprechend den deutschen Sprachgepflogenheiten auf der vorletzten Silbe betont werde, stimme es nach Klang und Rhythmus mit dem angemeldeten Zeichen bis auf die fast tonlos nachklingende Endung "ul" überein, die unter Berücksichtigung der im Verkehr gegebenen Fehlerquellen, insbesondere auch am Fernsprecher, eine sichere Unterscheidung der Wörter nicht gewährleiste. Die in den einzelnen Wortbestandteilen enthaltenen begrifflichen Andeutungen seien für die Beurteilung der Verwechselbarkeit schon deshalb unerheblich, weil sie nur für die am Warenverkehr beteiligten fach- und sprachkundigen Kreise Bedeutung haben könnten; nach ständiger Rechtsprechung sei aber auch auf die beteiligten Laien, seien es durchschnittliche Verbraucher oder z.B. angestellte Hilfskräfte der Apotheken und Großhandlungen, Rücksicht zu nehmen. Ebenso müsse mangels gegenteiliger Beweise angenommen werden, daß mindestens ein beachtlicher Verkehrsteil nicht darüber aufgeklärt sei, daß die Anmelderin ihrerseits zahlreiche Zeichen mit dem Endbestandteil "gran" besitze, der im übrigen auch im Widerspruchszeichen enthalten sei. Der Schutzbereich des Widerspruchszeichens sei auch nicht durch Drittzeichen derart eingeschränkt, daß es das angemeldete Zeichen neben sich dulden müsse;

denn die Beschwerdeführerin berufe sich nur auf ein einzelnes Zeichen "Evipan", das anders als das angemeldete Zeichen nicht völlig in dem Widerspruchszeichen enthalten sei.

Darüber hinaus bestehe auch die Gefahr, daß der Verkehr ein Abwandlungsverhältnis zwischen den Streitzeichen vermute und deshalb beide Zeichen demselben Geschäftsbereich zurechnen werde. Im Widerspruchszeichen könne leicht das angemeldete Zeichen als Stammwort erkannt werden, dem zum Zwecke der Zeichenfortbildung der Zusatz "ul" hinzugefügt worden sei. Andere Zeichen mit demselben Stammwort habe die Beschwerdeführerin nicht genannt und der Senat nicht ermitteln können.

2. Die gegen diese Ausführungen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde sind ebenfalls im Ergebnis unbegründet.

Ohne Rechtsirrtum hat das Bundespatentgericht die beiderseitigen Zeichen für verwechslungsfähig angesehen. Das angemeldete Zeichen ist im Widerspruchszeichen vollständig enthalten. Es unterscheidet sich lediglich durch Weglassen der Endsilbe "ul". Soweit durch diesen Unterschied der Gesamteindruck überhaupt beeinflußt wird, reicht die Abweichung nicht aus, um die Zeichen im Verkehr auseinander zu halten. Nach der zutreffenden Würdigung des Bundespatentgerichts ist angesichts der Übereinstimmungen mindestens zu befürchten, daß der Verkehr irrigerweise annimmt, die Bezeichnungen dienten zur Kennzeichnung zweier Waren desselben Unternehmens. Das gilt gerade auch für den von der Beschwerdeführerin in anderem Zu-

sammenhang behaupteten Fall, daß die eine Bezeichnung für einen Wirkstoff, die andere hingegen für ein fertiges Erzeugnis benutzt wird; denn alsdann liegt der Irrtum besonders nahe, der Wirkstoff "Epigran" werde von demselben Hersteller bei der Produktion des Erzeugnisses "Epigranul" verwendet.

Die Gefahr von Verwechslungen wird auch nicht durch einen unterschiedlichen Sinngehalt der beiden Zeichen ausgeschlossen. Dabei kann abweichend von dem angefochtenen Beschluß unterstellt werden, daß als beteiligte Verkehrskreise nur fach- und sprachkundige Abnehmer in Betracht kommen, und daß diese die in den einzelnen Wortbestandteilen enthaltenen begrifflichen Andeutungen zu erkennen vermögen. Denn ein unterschiedlicher Sinngehalt, der so eindeutig wäre, daß er ausnahmsweise trotz weitgehender klanglicher Übereinstimmung ein Auseinanderhalten der Zeichen erlaubt (vgl. BGH GRUR 1966, 38 - Centra), ist nicht ersichtlich: Die Bestandteile "Epi" stimmen begrifflich sogar voll überein, und die Endsilbe "gran" (kleines Gewicht) einerseits, die an "granuliert" (gekörnt) anklingende Endsilbe "granul" andererseits stehen sich begrifflich sehr nahe. Die aus § 286 ZPO hergeleitete Rüge, das Bundespatentgericht habe rechtsirrig auch Laien als beteiligte Verkehrskreise angesehen und daher die Bedeutung der begrifflichen Anmeldungen unberücksichtigt gelassen, ist somit gegenstandslos.

Das Widerspruchszeichen ist auch weder von Haus aus so kennzeichnungsschwach, noch durch Drittzeichen derart geschwächt, daß das Bundespatentgericht annehmen mußte,

der Verkehr werde auf den vorhandenen Unterschied achten und deshalb nicht der Gefahr von Verwechslungen unterliegen. Selbst wenn - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - der Bestandteil "Epi" in zahlreichen weiteren Kennzeichen enthalten und sogar als Wortbestandteil in den allgemeinen Sprachschatz eingegangen sein sollte, dann bedeutet dies noch nicht, daß deshalb auch die vorliegende Kombination mit einem weiteren Bestandteil kennzeichnungsschwach ist. Es ist ferner nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Bundespatentgericht der Behauptung, daß auf dem einschlägigen Warengemark das Drittzeichen "Evipan" stark benutzt werde, keine entscheidungserhebliche Bedeutung beigemessen hat. Ob - wie die Rechtsbeschwerde meint - bereits ein einzelnes Drittzeichen bei starker Benutzung zur Schwächung führen könnte, braucht im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden (vgl. BGH GRUR 1957, 499, 501 - Wipp). Denn aus dem angefochtenen Beschluß ist zu ersehen, daß das Bundespatentgericht das Drittzeichen schon deshalb für unschädlich hält, weil es vom Widerspruchszeichen einen größeren Abstand einnimmt als das angemeldete Zeichen der Beschwerdeführerin. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden (vgl. BGH GRUR 1955, 579, 583 - Sunpearl).

Die Rechtsbeschwerde bemängelt schließlich noch, daß das Bundespatentgericht habe unter Verletzung von Verfahrensvorschriften (§ 13 WZG i.V.m. § 41 b PatG; § 139 ZPO) zu Unrecht angenommen, daß mindestens ein beachtlicher Verkehrsteil nichts über die zahlreichen "Gran"-Zeichen der Beschwerdeführerin wisse. Wäre das Bundespatentgericht seiner Aufklärungspflicht nachgekommen, dann würde die Beschwerdeführerin unter Beweis gestellt haben, daß die in Betracht kommenden Verkehrs-

kreise ohne beachtliche Ausnahmen in der Endsilbe "gran" einen Hinweis auf den Herstellungsbetrieb der Beschwerdeführerin erblickten. Auch diese Rüge ist nicht begründet. Selbst wenn man das Vorbringen der Beschwerdeführerin als richtig unterstellt, dann folgt daraus rechtlich nicht etwa, daß sie deshalb zur Anmeldung des Zeichens "Epigran" befugt wäre. Denn es gibt keinen Rechtssatz, der die Beschwerdeführerin berechtigen könnte, einen für sie kennzeichnenden Bestandteil mit einem weiteren Bestandteil derart zu einem neuen Zeichen zu kombinieren, daß nunmehr eine Verwechslungsgefahr mit dem Widerspruchszeichen eintritt. Aus den das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsätzen der Priorität und des Schutzes gegen Verwechslungsgefahr folgt zwingend, daß auch der Inhaber bereits vorhandener Rechte keine solche Zeichen neu bilden darf, die verwechslungsfähig sind mit rechtmäßig begründeten, gegenüber den neuen Zeichen prioritätsälteren Zeichenrechten Dritter. Im übrigen könnte zweifelhaft sein, ob diese Problematik überhaupt im Widerspruchsverfahren zu erörtern wäre.

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

Krüger-Nieland

Jungbluth

Sprenkmann

Mösl

Simon