

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja - zu b, zu II, III

WZG §§ 5, 6, 31

M e r c k

- a) Der Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei kombinierten Wort-Bild-Zeichen vorzugsweise an dem Wortbestandteil orientiert, gilt auch dann, wenn der Wortbestandteil aus einem Firmennamen gebildet ist.
- b) Im patentamtlichen Widerspruchsverfahren kann nicht geltend gemacht werden, der Widersprechende habe seine Rechte gegenüber dem Anmelder eines jüngeren verwechslungsfähigen Zeichens verwirkt oder er müsse einen Rest an Verwechslungsgefahr mit Rücksicht auf eine aus dem Namens- oder Firmenrecht hergeleitete Rechtsstellung des Anmelders hinnehmen.

BGH, Beschl.v. 11. Mai 1966 - Ib ZB 8/65 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 8/65

BESCHLUSS

Verkündet am
11. Mai 1966,
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Ludwig M [REDACTED] KG., Chem.pharm. Fabrik,
B [REDACTED] (Wttbg.), vertreten durch Herrn Ludwig M [REDACTED],
F [REDACTED], M [REDACTED]-G [REDACTED]-Straße [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,
- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

Emanuel M [REDACTED] oHG., D [REDACTED], F [REDACTED] Straße [REDACTED],
vertreten durch die Herren Dr. Karl und Dr. Fritz M [REDACTED],

Widersprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,
- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] - .

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 1966 unter Mitwirkung der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl, Alff und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 25. Senats (Warenzeichenbeschwerdesenats II) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1965 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

Die beschwerdeführende Anmelderin, die Ludwig Merckle KG. in B [REDACTED], und die Widersprechende, die Emanuel Merck oHG. in D [REDACTED], betätigen sich seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Pharmazeutika. Beide Parteien nehmen für ihre Firmenbezeichnungen starke Verkehrsgeltung in Anspruch.

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 21. August 1958 ein Wort-Bildzeichen angemeldet, dessen Eintragung sie zunächst für alle Waren der Klasse 2, in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hingegen nur noch für Arzneimittel beantragt hat. Das Zeichen besteht aus dem Großbuchstaben M, dessen Seitenschenkel durch einen Unterbogen mit der Inschrift "Merckle" verbunden sind und ein ausgespartes Balkenkreuz



umschließen. Dieses Zeichen hat die Anmelderin nach ihren Behauptungen seit 1948 sowohl als Firmenkennzeichen als auch zur Kennzeichnung von Waren in steigendem Umfang benutzt, und zwar allein im Jahre 1959 in ca. 6 Millionen Exemplaren von Fachzeitschriften und auf 2,3 Millionen Verpackungen.

Die Widersprechende hat gegen die Anmeldung Ende 1959 aufgrund ihres älteren, u.a. für Arzneimittel eingetragenen Wortzeichens Nr. 45 659 "Merck" Widerspruch erhoben und geltend gemacht, ihre seit einem halben Jahrhundert geschützte Firmenmarke sei auch als Warenzeichen weltbekannt. Sie wende sich nicht gegen die firmenmäßige Weiterbenutzung des Namens Merckle, widerspreche aber einem warenzeichenmäßigen Gebrauch dieser Bezeichnung, den sie erst bei deren Anmeldung bemerkt habe.

Die Prüfungsstelle des Patentamtes hat den Widerspruch zurückgewiesen, da im Verkehr infolge des langen Nebeneinanderbestehens der beiderseitigen Firmennamen keine Verwechslungen zu befürchten seien.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht diesen Beschluß aufgehoben und die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist nicht begründet.

I. Das Bundespatentgericht gelangt ohne Rechtsirrtum zu dem Ergebnis, daß die beiderseitigen Zeichen, die für gleiche Waren angemeldet worden sind, in verwechslungsfähiger Weise übereinstimmen (§§ 5, 31 WZG).

11h

1. Das Kennwort "Merckle" in dem angemeldeten Zeichen stimme, so führt das Bundespatentgericht aus, in dem klangstarken Wortteil "Merck" mit dem Widerspruchszeichen voll überein und unterscheide sich lediglich durch eine verhältnismäßig lautschwache, regelmäßig unbetonte Mehrsilbe. Dieser Abstand reiche nicht aus, um eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuräumen. Darüber hinaus sei auch nicht sicher auszuschließen, daß die Vergleichswörter ihrem Schriftbild nach zu Herkunftstäuschungen führen könnten; bei einer durchschnittlichen flüchtigen Betrachtungsweise könne die zusätzliche Endung besonders wegen der bogenförmigen Anordnung des Firmenwortes im angemeldeten Zeichen der Aufmerksamkeit entgehen, ferner deshalb, weil der Bestandteil "Merck" den Kern auch der schriftbildlichen Erscheinungsform ausmache. Als gefahrerhöhender Umstand müsse dabei in Rechnung gestellt werden, daß das Widerspruchszeichen unstreitig seit langem im Verkehr gut eingeführt sei.

Gegenüber diesen, im angefochtenen Beschluß näher ausgeführten rechtsirrtumsfreien Erwägungen bemängelt die Rechtsbeschwerde insbesondere, das Bundespatentgericht habe bei seiner Prüfung zu Unrecht die Inschrift "Merckle" als kennzeichnenden Bestandteil des angemeldeten Zeichens behandelt und für sich allein mit dem Widerspruchszeichen "Merck" in Vergleich gesetzt. Ihre Angriffe sind jedoch nicht begründet.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist nach anerkannter Rechtsprechung danach zu beurteilen, welchen Gesamteindruck die beiderseitigen Bezeichnungen im Verkehr erwecken. Besteht das beanstandete jüngere Zeichen aus mehreren Bestandteilen und stimmt - wie hier - nur einer dieser Bestandteile in gleicher oder verwechslungsfähiger Weise mit dem älteren Gegenzeichen überein, dann kann dem Gesamteindruck nach

gleichwohl eine Verwechslungsgefahr zu befürchten sein, wenn der übereinstimmende Bestandteil in dem Gesamtzeichen eine selbständige und kennzeichnende Stellung behalten hat und nicht derart untergegangen ist, daß er durch seine Einfügung in die Gesamtkombination aufgehört hat, für den Verkehr die Erinnerung an das ältere bekannte Gegenzeichen wachzurufen. (vgl. BGH GRUR 1954, 123, 125 - Auto-Fox; 1955, 579, 583 - Sunpearl; 1955, 487, 489 - Alpha; BGHZ 21, 66, 77 - Hausbücherei). Dazu wird in dem angefochtenen Beschluß zutreffend festgestellt, daß das Kennwort "Merckle" zwar nach Größe und Darstellungsart hinter den zeichenbeherrschenden Bildbestandteilen beträchtlich zurücktrete, daß es aber doch ein noch mühelos erkennbarer, mit dem Bildbestandteil eng verbundener wesentlicher Bestandteil des Gesamtzeichens mit selbständiger Kennzeichnungswirkung sei. Ergänzend hätte das Bundespatentgericht noch ausführen können, daß das stilisierte Buchstabensymbol "M" seinerseits auf das Kennwort hinlenkt und daß im übrigen die Bildbestandteile, insbesondere das Balkenkreuz, von Haus aus, wenn überhaupt, dann nur so wenig kennzeichnend sind, daß trotz ihrer Größenanordnung der Wortbestandteil eine charakteristische Wirkung für das Gesamtzeichen ausübt.

Zu Recht wendet das Bundespatentgericht ferner den anerkannten Erfahrungssatz an, daß sich der Verkehr bei kombinierten Wort-Bildzeichen vorzugsweise an dem darin enthaltenen Kennwort orientiert, wenn dies - wie hier - die kürzeste und einfachste Bezeichnungsform darstellt (vgl. BGH GRUR 1959, 130, 131 - Vorrasur/Nachrasur; ferner den zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß vom 9. März 1966 - Ib ZB 2/65 - Vita-Malz). Die Rechtsbeschwerdeführerin meint demgegenüber, dieser Erfahrungssatz könne dann nicht gelten, wenn der Wortbestandteil nichts anderes als den

Firmennamen enthalte. Soweit sie diese Ansicht auf das Dreipunkt-Urteil des Bundesgerichtshofes (GRUR 1956, 183, 184) sowie das Bayer-Kreuz-Urteil des Reichsgerichts (RGZ 170, 137, 143 ff) stützen will, verkennt sie indessen die Besonderheiten dieser Entscheidungen, bei denen es um den umgekehrten Fall der Benutzung verwechslungsfähiger B i l d - Bestandteile ging. Für einen derartigen Fall war zu prüfen, ob ausnahmsweise auch der Bildbestandteil derart überwiegen kann, daß der flüchtige Verkehr sich an die Bildwirkung hält, und ob eine durch die Bildbestandteile begründete Verwechslungsgefahr durch abweichende Wortbestandteile ausgeschlossen wird, obwohl der Wortbestandteil lediglich aus dem Namen des Herstellers besteht, den der Verkehr in der Regel nicht zur U n t e r s c h e i d u n g heranzieht. Aus den Erwägungen zu diesen umgekehrt gelagerten Fällen läßt sich nicht etwa herleiten, daß eine zwischen Wortbestandteilen in Betracht zu ziehende Verwechslungsgefahr deshalb zu verneinen sei, weil diese Worte aus verwechslungsfähigen Firmennamen gebildet sind. Im übrigen stellt das Bundespatentgericht in anderem Zusammenhang ohne Rechtsirrtum fest, daß es sich bei den vorliegenden Wortbestandteilen überhaupt nicht um solche Worte handele, deren Eigenschaft als Firmenname sich zufolge ihrer Struktur und verkehrsbekannten Häufigkeit jedermann naheliegend aufdränge.

Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde ferner, die Gefahr von Verwechslungen sei deshalb nicht zu befürchten, weil der Wortbestandteil "Merckle" nur in ganz kleinen Buchstaben wiedergegeben sei. Ihr Standpunkt findet insbesondere keine Stütze in der unveröffentlichten Entscheidung des Senats vom 26. April 1963 (Ib ZR 105/61 - Aesculapzeichen) und den

dort herangezogenen Urteilen des Reichsgerichts (RGZ 63, 241, 243 - Tafelbesteck; GRUR 1944, 85, 87 - Kienzle). Dort wird lediglich ausgeführt, daß eine an sich fehlende Verwechslungsgefahr auch dann nicht zu befürchten sei, wenn aus praktischen Gründen, etwa wegen der geringen Größe der Ware, die Zeichen nur in kleinster Ausführung angebracht werden könnten; denn alsdann sei der Beschauer genötigt, die Kennzeichnung besonders aufmerksam zu betrachten, so daß aus diesem Grunde die durch die Kleinheit heraufbeschworene Verwechslungsgefahr schwinde. Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist nicht zu entscheiden, wie die Verwechslungsgefahr dann zu beurteilen wäre, wenn das beanstandete Zeichen aus besonderen Gründen nur sehr klein benutzt werden könnte. Vielmehr ist der Prüfung das Zeichen in seiner angemeldeten Gestalt zugrunde zu legen. Insoweit hat das Bundespatentgericht in tatsächlicher Hinsicht unangreifbar festgestellt, daß der Wortbestandteil in dem angegriffenen Zeichen mühelos erkennbar bleibt. Der Wortbestandteil würde im übrigen noch deutlicher hervortreten, wenn das Zeichen in größerer Ausführung verwendet würde, was der Anmelderin nach seiner Eintragung grundsätzlich freistünde.

2. Das Bundespatentgericht führt sodann aus, die Darlegungen der Anmelderin böten keinen ausreichenden Anhalt dafür, daß sich das Publikum infolge langen und ungestörten Nebeneinanderbestehens daran gewöhnt habe, die Zeichen zu unterscheiden, und daher nicht mehr der Gefahr von Verwechslungen ausgesetzt sei. Auch diese Ausführungen lassen keinen Rechtsirrtum zum Nachteil der Beschwerdeführerin erkennen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Bundespatentgericht im Widerspruchsverfahren überhaupt auf die

Frage einer etwaigen Verkehrsgewöhnung eingehen müßte. Denn diese Vorfrage wäre nur dann entscheidungserheblich, wenn das Beschwerdegericht zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt wäre, die Angaben der Anmelderin reichten für eine Verkehrsgewöhnung nicht aus. Das ist jedoch nicht der Fall.

Eine solche Gewöhnung stelle - so wird in dem angefochtenen Beschluß dargelegt - einen zeichenrechtlichen Ausnahmetatbestand dar und müsse, um im Widerspruchsverfahren erheblich zu sein, ein derartiges Ausmaß haben, daß Zeichenverwechslungen in einem beachtlichen Umfange nicht mehr zu besorgen seien. Sie setze auf dem Arzneimittelgebiet notwendig voraus, daß auch die breite Masse der Endverbraucher mit dem Nebeneinanderbestehen beider Zeichen in ihrer umfassenden Mehrheit vertraut sei. Weder aus der Art der bisherigen Benutzung des angemeldeten Zeichens noch aus ihrem behaupteten Umfang könne aber das Vorliegen dieser Voraussetzungen gefolgert werden. Schon die Größenordnung des beanstandeten Kennwortes im Verhältnis zu dem Bildbestandteil, auf die sich die Anmelderin in anderem Zusammenhang selbst berufe, und ferner die Tatsache, daß das angemeldete Zeichen aufgrund der vorgelegten Prospekte und Umhüllungen mindestens zu einem beachtlichen Teil in erheblich kleinerer Form und anders als beim angemeldeten Zeichen neben einer jeweils im Blickfang stehenden Präparatebezeichnung verwendet worden sei, ließen es fraglich erscheinen, ob das Kennwort der breiten Masse des Verkehrs genügend eindringlich zur Kenntnis gebracht worden sei; denn erfahrungsgemäß orientiere sich der Verbraucher in derartigen Fällen vorzugsweise an der vorrangig herausgestellten Präparatebezeichnung. Auch Werbeaufwand und Umsatzzahlen rechtfertigten keine andere Beurteilung. Die langjährige Werbung in Fachzeitschriften sei für den Durchschnittsverbraucher naturgemäß belanglos, da sie ihm regelmäßig nicht zur

Kenntnis komme. Die vorgetragenen Umsatzzahlen erreichten, verteilt auf ca. 20 Präparate, bei weitem nicht die Höhe, die unter Berücksichtigung von mindestens 20 Millionen potentieller Arzneimittelvebraucher erforderlich sei, um einen auch nur annähernd verlässlichen Anhalt für eine umfassende Publikumsgewöhnung abzugeben.

Gegenüber diesen Ausführungen bemängelt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht die gesamten entscheidungserheblichen Tatumstände beachtet (§ 41 h PatG i.V.m. § 13 Abs. 5 WZG) und habe daher die Verwechslungsgefahr unzutreffend beurteilt. Diese Rüge geht fehl. Soweit die Beschwerdeführerin aus ihren Behauptungen über die seit 1948 andauernde warenzeichenmäßige Benutzung des angemeldeten Zeichens in der Werbung und auf Packungen eine Verkehrsgewöhnung und eine daraus folgende Schutzbeschränkung des Widerspruchszeichens herleitet, will sie die dem Tatrichter vorbehaltene Tatsachenwürdigung durch eine eigene abweichende Würdigung ersetzen. Das ist - da Verstöße gegen Verfahrens- und Denkgesetze oder Erfahrungsregeln nicht vorgetragen werden - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig.

Unbegründet ist ferner der Vorwurf, das Bundespatentgericht habe nicht berücksichtigt, daß zugunsten der Anmelderin weitere "Merckle"-Zeichen, nämlich "Mykomedin-Merckle" und "Merckle-Kreuz" eingetragen seien und daß sie jahrelang die Marke "Hyzol-Merckle" verwendet habe. Aus der bisherigen Duldung dieser Zeichen erwächst der Beschwerdeführerin nicht etwa ein Anspruch auf Eintragung weiterer, verwechslungsfähiger Zeichen. Das Beschwerdegericht brauchte auch nicht anzunehmen, daß die Benutzung dieser Zeichen zu der von der Anmelderin behaupteten Verkehrsgewöhnung beigetragen habe; denn in dem von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommenen

Schriftsatz vom 28. Januar 1965 sind keinerlei nähere Angaben enthalten, die eine solche Annahme rechtfertigen könnten.

Es bliebe sonach nur der weitere Vorwurf, das Bundespatentgericht habe die Tatsache übergangen, daß sich die beiden Firmen bereits 80 Jahre gegenüber gestanden hätten und daß die Benutzung des Firmennamens "Merckle" niemals beanstandet worden sei. Selbst wenn man indessen zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellt, daß bereits das lange Nebeneinander der Firmenbezeichnungen den Verkehr genötigt hat, genauer auf Unterschiede zu achten, rechtfertigt die damit verbundene Verkehrsgewöhnung doch nicht die weitergehende Annahme, daß nunmehr auch im Hinblick auf das beanstandete Warenzeichen eine Verwechslungsgefahr verneint werden könnte. Ein Auseinanderhalten der Firmenbezeichnungen fiel dem Verkehr leichter, da er sich nicht nur an die sonstigen Firmenelemente, wie z.B. an unterschiedliche Vornamen, sondern vor allem an die Ortsangaben halten konnte, die mit einem Firmengebrauch in der Regel verbunden sind. Das beanstandete Warenzeichen enthält demgegenüber nur noch den bloßen Familiennamen als Kennwort, nähert sich also dem Widerspruchszeichen noch weiter an und erschwert damit die ohnehin schon nicht einfache Unterscheidung. Es ist daher nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Bundespatentgericht dem Nebeneinander der Firmenbezeichnungen keine rechtserhebliche Bedeutung beigemessen hat.

3. In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin noch vorgetragen, das Publikum werde auch deshalb zur Beachtung der vorhandenen Unterschiede genötigt, weil neben der Widersprechenden noch die selbständige amerikanische Firma Merck Corp. auf dem deutschen Markt sei. Mit diesem

neuen tatsächlichen Vorbringen kann sie indessen im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr gehört werden, so daß dahingestellt bleiben kann, ob eine etwaige Schwächung des Widerspruchszeichens durch Drittzeichen im Widerspruchsverfahren zu prüfen wäre, wenn - wie hier - deren Benutzung auf dem Inlandsmarkt strittig ist.

II. Die Rechtsbeschwerde ist der Meinung, das Bundespatentgericht habe die zum Recht der Namensgleichen entwickelten Grundsätze anwenden müssen, da es sich bei den einander gegenüberstehenden Wortbestandteilen um Familiennamen handele. Danach müsse der prioritätsältere Kennzeicheninhaber gegebenenfalls einen Rest von Verwechslungsgefahr hinnehmen, wenn der jüngere Zeicheninhaber alles Erforderliche und Zumutbare zur Verminderung der Verwechslungsgefahr getan habe. Diese Grundsätze seien auch im Warenzeichenrecht anwendbar; denn der Firmenschutz erstrecke sich nach der Rechtsprechung auch auf prioritätsjüngere Warenzeichen, wie umgekehrt aus einem Warenzeichen gegen eine prioritätsjüngere Firmenbezeichnung eingeschritten werden könne.

Dieser Angriff ist schon deshalb nicht begründet, weil das Recht der Namensgleichen im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden kann. Denn Gegenstand dieses Verfahrens, das ebenso wie das Eintragungsverfahren auf die rasche Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen angelegt ist und das daher nicht ungebührlich verzögert werden darf, ist lediglich die Prüfung, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem für gleiche oder gleichartige Waren eingetragenen Widerspruchszeichen Übereinstimmung im Sinne des § 31 WZG besteht (vgl. dazu den zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß vom 25. Februar 1966 - Ib ZB 7/64 - Epigran mit Hinweisen). Glaubt ein Anmelder, daß ihm trotz festgestellter

Zeichenübereinstimmung aus sachlich-rechtlichen Gründen, wie etwa aus dem Recht auf Führung des Namens, ein Anspruch auf Eintragung des Zeichens zustehe, dann muß er diesen Anspruch nach der gesetzlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung gemäß § 6 Abs. 2 WZG mit der Eintragungsbewilligungsklage geltend machen.

Im übrigen wäre es nach dem sachlichen Recht nicht gerechtfertigt, aus einem Recht zur Führung eines Namens oder einer Firma, wie es sich im einzelnen aus den auf dem Gebiet des Firmenrechts entwickelten Grundsätzen zum Recht der Namensgleichen ergibt, ohne weiteres ein Recht auf Eintragung eines dementsprechenden Warenzeichens herzuleiten. Diese Grundsätze beruhen vielmehr auf der Erwägung, daß der Familienname ein übliches und weithin sogar vorgeschriebenes Element zur Bildung von Firmenbezeichnungen ist und daß es niemanden verwehrt werden kann, sich in redlicher Weise im Geschäftsleben unter seinem Namen zu betätigen (vgl. BGHZ 4, 96, 105 - Farina/Urkölsch; GRUR 1960, 33, 35 f - Zamek; Urteil vom 10. November 1965 - Ib ZR 101/63 - Kupferberg). Anders als auf dem Gebiet des stärker persönlichkeitsorientierten Firmenrechts besteht aber keine Notwendigkeit, auch die Herkunft einer Ware durch Familiennamen zu kennzeichnen; ein schutzwürdiges Interesse an der Eintragung derart gebildeter Zeichen kann jedenfalls dann nicht anerkannt werden, wenn der warenzeichenmäßige Gebrauch in ältere Warenzeichenrechte eines Mitbewerbers eingreift. Dieser braucht nur die firmenmäßige Benutzung ähnlicher Namen zu dulden, nicht aber zusätzliche Verwechslungsmöglichkeiten aus einem warenzeichenmäßigen Gebrauch hinzunehmen. Das wäre auch unvereinbar mit dem kennzeichenrechtlichen Grundsatz, daß derjenige, der einen bestehenden Zustand verändern will, Rechte Dritter zu

beachten hat (für den Übergang zur firmenmäßigen Benutzung eines Warenzeichens vgl. BGHZ 19, 23, 29 - Magirus).

Die Beschwerdegegnerin weist im übrigen noch zutreffend darauf hin, daß die kennzeichenmäßige Benutzung des eigenen Namens unter Namensgleichen nur zulässig ist, wenn eine damit verbundene Verwechslungsgefahr so weit wie möglich durch eine unterschiedliche Gestaltung der Firma und der Werbemaßnahmen ausgeräumt und insbesondere alles unterlassen wird, was die an sich bestehende Verwechslungsgefahr erhöhen könnte (GRUR 1957, 342, 346 - Underberg; GRUR 1958, 143, 145 - Schwardmann). Die Beschwerdeführerin hat aber gerade nicht alles Zumutbare zur Vermeidung von Verwechslungsgefahren unternommen, sondern - wie bereits erwähnt - durch den Gebrauch des bloßen Familiennamens als Kennwort die Gefahr im Gegenteil noch gesteigert. Auch aus diesem Grunde könnte sich die Beschwerdeführerin im vorliegenden Falle nicht mit Erfolg auf die Rechtsprechung zum Recht der Gleichnamigen berufen.

III. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin geltend gemacht, die Widersprechende habe ihre Rechte verwirkt, da sie es geduldet habe, daß das beanstandete Zeichen seit 1948 in steigendem Umfang benutzt worden sei. Dieses Vorbringen ist nach Meinung der Widersprechenden unbeachtlich, weil die Duldung einer bloßen Benutzung eines Warenzeichens niemals einen weitergehenden Anspruch auf Duldung der Eintragung dieses Zeichens rechtfertigen könne.

Für diesen Standpunkt könnte der Grundsatz sprechen, daß der aus Treu und Glauben hergeleitete Verwirkungseinwand regelmäßig seine Grenze in dem Besitzstand findet, den sich

der Verletzer bis zum Einschreiten des besser berechtigten Verletzten geschaffen hat (vgl. BGHZ 16, 82, 99 - Wickelstern; GRUR 1958, 610, 611 - Zahnrad; GRUR 1958, 143, 147 - Schwarzmann). Das kann aber dahinstehen. Wie das Bundespatentgericht mit Recht annimmt, ist der Verwirkungseinwand bürgerlich-rechtlicher, insbesondere wettbewerbsrechtlicher Natur; zu seiner Beurteilung bedarf es der Heranziehung des gesamten wettbewerblichen Tatbestandes; dessen Berücksichtigung würde das Widerspruchsverfahren aber erheblich belasten. Auch für den Verwirkungseinwand ist daher aus den bereits genannten verfahrensrechtlichen Gründen in diesem Verfahren kein Raum. Es kann deshalb auch auf sich beruhen, ob die behauptete bisherige Duldung der weiteren "Merckle"-Zeichen der Beschwerdeführerin zur Unterstützung ihres Verwirkungseinwandes herangezogen werden könnte. Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist ebenfalls unbeachtlich, ob - wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat - die Widersprechende durch ihr bisheriges Verhalten zum Ausdruck gebracht hat, daß sie selbst keine Gefahr von Verwechslungen befürchte. Denn auch aus diesen Erwägungen könnte allenfalls der bürgerlich-rechtliche Einwand hergeleitet werden, die Widersprechende handele treuwidrig, wenn sie nunmehr gleichwohl Ansprüche wegen angeblicher Zeichenübereinstimmung geltend mache.

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

Pehle

Bundesrichter Dr. Sprenkmann
ist beurlaubt und ortsabwesend

Mösl

Pehle

Alff

Simon