

BUNDESGERICHTSHOF

Ib_ZB 8/66

BESCHLUSS

Verkündet am
21. Juni 1967
Häge,
Justizobersekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Warenzeichensache

der N.V. K [REDACTED] T [REDACTED] K [REDACTED] en
T [REDACTED] J. & A.C. van R [REDACTED], R [REDACTED] (Niederlande),

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

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

gegen

die J.A. H [REDACTED] Z [REDACTED] A.G., S [REDACTED],

Widersprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 1967 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mösl und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 25. Senats (Warenzeichenbeschwerdesenats II) des Bundespatentgerichts vom 21. Oktober 1965 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat im Wege des beschleunigten Verfahrens unter der Nr. 772 890 das Wortzeichen "Grandos-Zwillingsfrischbeutel" für die Waren "Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffee-Extrakte für Genußzwecke, Tee, Tee-Extrakte für Genußzwecke" eintragen lassen. Im Laufe des vorliegenden Verfahrens hat sie beantragt, die Eintragung durch Aufnahme des Zusatzes "sämtliche Waren in je zwei gleiche Beutel enthaltenden Packungen" teilweise zu löschen.

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende, gestützt auf das für gleiche und gleichartige Waren eingetragene ältere Zeichen 725 228 "Zwilling", Widerspruch erhoben.

- 3 -

Die Prüfungsstelle des Patentamtes hat die Übereinstimmung der beiden Zeichen verneint, weil der Verkehr den Bestandteil "Zwillingsfrischbeutel" als beschreibende Angabe verstehe und sich das angegriffene Zeichen an dem weiteren Bestandteil "Grandos" einprägen werde, der keineswegs eine allgemein bekannte und gebräuchliche Beschaffenheitsangabe darstelle.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat hingegen der 25. Senat des Bundespatentgerichts die Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und die Löschung des jüngeren Zeichens 772 890 angeordnet.

Die gegen diesen Beschluß gerichtete, zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, um deren Zurückweisung die Widersprechende bittet, ist nicht begründet.

I. 1. Das Beschwerdegericht geht davon aus, daß das Widerspruchszeichen "Zwilling" im Widerspruchsverfahren mit allen eingetragenen Waren zu berücksichtigen sei, gleichgültig, ob es für diese Waren benutzt werde oder nicht. Soweit es für die hier in Betracht kommenden Waren nicht benutzt werde, müsse die Verwechslungsgefahr nach denjenigen Verwechslungsmöglichkeiten beurteilt werden, die sich ergeben würden, wenn eine Benutzung tatsächlich erfolgt wäre. Dieser von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffene Ausgangspunkt steht in Einklang mit den Grundsätzen, aufgrund deren der erkennende Senat für vergleichbare Sachverhalte zu dem Ergebnis gelangt ist, daß im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden kann, das eingetragene Widerspruchszeichen sei als schlechthin unbe-



nutztes (Vorrats- oder Defensiv-) Zeichen nicht oder nur begrenzt schutzfähig (BGHZ 44, 60 - Agyn; 45, 173 - Epigran). Die gleichen Erwägungen gelten auch für den vom Beschwerdegericht angenommenen Fall, daß das Widerspruchszeichen als solches zwar unstreitig benutzt ist, jedoch (möglicherweise) nur für einen Teil der eingetragenen Waren. Denn auch hier ist die Frage, ob die Eintragung bezüglich der übrigen Waren zu beanstanden sein könnte, nicht im Widerspruchsverfahren zu überprüfen.

Im Zusammenhang mit der Benutzungslage kann in Zeichenstreitigkeiten die weitere Frage bedeutsam werden, ob das Zeichen infolge seiner Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat und dadurch die Gefahr von Verwechslungen mit ähnlichen Zeichen erhöht worden ist. Zu dieser weiteren Frage, die im Widerspruchsverfahren nur dann berücksichtigt werden kann, wenn die Benutzungslage insgesamt unstreitig oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152 - Vitapur), hat das Beschwerdegericht keine Feststellungen getroffen, sondern hat dahinstehen lassen, ob sich die von der Widersprechenden geltend gemachte besondere Verkehrsgeltung des Widerspruchszeichens auch auf die hier in Betracht kommenden Waren erstreckt. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher von derjenigen Kennzeichnungskraft auszugehen, die dem Widerspruchszeichen von Hause aus ohne Steigerung durch Verkehrsgeltung zukommt.

II. 1. Aufgrund ihrer Rechte an dem älteren Widerspruchszeichen "Zwilling" ist die Widersprechende berechtigt, der Eintragung verwechslungsfähiger Worte

entgegenzutreten, sofern diese warenzeichenmäßig benutzt werden (§§ 5, 15 WZG). Eine warenzeichenmäßige Benutzung liegt dann vor, wenn ein Ausdruck im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung einer Ware derart verwendet wird, daß der Durchschnittsverbraucher annehmen kann, die Bezeichnung diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Herkunft, weise also auf den Ursprung der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hin (BGH GRUR 1955, 484, 485 - Luxus; 1959, 130, 132 - Vorrasur; 1959, 423, 425 - Fußballstiefel; 1961, 280, 281 - Tosca). Solange für den flüchtigen Verkehr die Möglichkeit eines solchen Eindrucks besteht, ist nach ständiger Rechtsprechung eine warenzeichenmäßige Benutzung anzunehmen. Ob diese Voraussetzung im Einzelfall vorliegt, richtet sich nach der vom Tatrichter zu prüfenden Verkehrsauffassung.

a) Im Streitfall stellt das Beschwerdegericht fest, es sei nicht auszuschließen, daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs den Wortteil "Zwillings" des angegriffenen Zeichens als Kennzeichnung der Warenherkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb auffassen werde. Wer an das angegriffene Zeichen mit der Erinnerung an das Gegenzeichen herantrete, werde vielfach geneigt sein, dieses in dem gleichlautenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens wiederzufinden und das Wortganze "Zwillingsfrischbeutel", in dem es dort erscheine, als Hinweis auf das unter dem Kennzeichen "Zwilling" vertriebene Erzeugnis in einem Frischhaltebeutel anzusehen. Die Art der Verwendung des Wortes "Zwillings" in dem angegriffenen Zeichen stehe einer solchen Auffassung nicht entgegen.

Der Ansicht, der Verkehr werde - abgesehen von einer zeichenrechtlich unbeachtlichen Minderheit - die Wortzusammensetzung "Zwillingsfrischbeutel" ausschließlich als beschreibenden Hinweis auf eine Verpackungseinheit auffassen und deshalb dem in ihm vorkommenden Wortteil "Zwillings" für sich allein keine betriebskennzeichnende Bedeutung beilegen, könne nicht zugestimmt werden. Das Wort "Zwilling" sei in seiner eigentlichen Bedeutung die Bezeichnung für zwei gleichzeitig im Mutterleib entwickelte Lebewesen und werde namentlich in der technischen Fachsprache häufig in der Bedeutung von "Doppel" verwendet. Der Ausdruck "Zwillingsfrischbeutel" sei zwar in Anlehnung an diese Wortbildung geprägt und möge auch vielfach im angegriffenen Zeichen als beschreibender Hinweis auf eine Verpackungseinheit aus zwei gleichgroßen Teilen aufgefaßt werden. Er sei aber in dieser Bedeutung unstreitig bislang nicht sprachgebräuchlich. Die beiderseitigen Zeichen begegneten sich bei Waren, die sich an breitesten Abnehmerschichten, insbesondere an Hausfrauen, wendeten und die als Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs häufig nach flüchtiger Prüfung - z.B. in Selbstbedienungsläden - erworben würden. Es sei daher in beachtlichem Umfang mit Käufern zu rechnen, die mit der vornehmlich auf technischem Gebiet gebräuchlichen beschreibenden Verwendung des Wortes "Zwilling" minder vertraut seien und die sich deshalb bei einer Begegnung mit dem angegriffenen Zeichen ohne weitere Überlegung von der Vorstellung leiten ließen, in dessen Bestandteil "Zwillings" das ihnen bekannte Gegenzeichen vor sich zu haben. Ob sich der strittige Ausdruck bei Waren der fraglichen Art so verwenden lasse, daß er nach den Gesamtumständen auch vom flüchtigen Betrachter nur als

Beschreibung der Verpackungsart aufgefaßt werde, könne dahinstehen. Denn bei dem vorliegenden Wortzeichen sei eine solche Verwendung durch nichts gewährleistet. Sie werde durch den Zusatz "sämtliche Waren in je zwei gleichgroße Beutel enthaltenden Packungen" schon deshalb nicht sichergestellt, weil diese Beschränkung auf eine bestimmte Verpackungsform noch nicht besage, daß deren Besonderheit den Käufern stets genügend eindringlich zum Bewußtsein gebracht werde.

b) Diese im wesentlichen tatrichterlichen und daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur begrenzt nachprüfbar Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, daß das Beschwerdegericht die Frage, welche Bedeutung dem Bestandteil "Zwilling" in dem Zeichen "Grandos-Zwillingsfrischbeutel" zukommt, nicht nach dem Gesamteindruck, sondern in einer unzulässigen zergliedernden Betrachtungsweise beurteilt hätte. Unbegründet ist ferner die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe verkannt, daß der Inhalt des Begriffs "Zwilling" jedem durchschnittlich begabten Menschen und selbstverständlich auch Hausfrauen schon nach dem allgemeinen Sprachgebrauch völlig vertraut sei. Die Rechtsbeschwerdeführerin übersieht ihrerseits, daß dieser Umstand nicht ausschlaggebend ist. Denn sogar warenbeschreibende Angaben können die Funktion eines Herkunftshinweises erhalten und damit warenzeichenmäßig benutzt werden, wenn sie nach Art einer Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung herausgestellt werden und so der Eindruck entsteht, sie sollten die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb kennzeichnen (BGH GRUR 1955, 484,

485 - Luxus). Für einen derartigen warenzeichenmäßigen Gebrauch wird im allgemeinen eine tatsächliche Vermutung sprechen, wenn ein Ausdruck, der als solcher bereits in Alleinstellung als Warenzeichen geschützt ist, im vollen Umfang als nicht ganz untergeordneter Bestandteil in ein anderes Wortzeichen übernommen wird. Wer einen solchen Ausdruck in ein Wortzeichen einfügt, statt ihn getrennt von diesem Zeichen in einer unzweideutig beschreibenden Weise zu verwenden, drängt dem Verkehr die Vorstellung auf, daß dieser Ausdruck über seine beschreibende Funktion hinaus zugleich zur Herkunftskennzeichnung für eine bestimmte Betriebsstätte dienen soll. Dementsprechend hat der Senat bereits in dem zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß Ib ZB 12/65 vom 18. November 1966 zum Ausdruck gebracht, daß der Begriff "Zwillingspackung", wenn er lediglich in Verbindung mit einem weiteren Zeichenwort gebraucht werde, wenigstens auf einen Teil des Publikums als Betriebskennzeichnung wirken und alsdann eine Verwechslungsgefahr mit dem Wortzeichen "Zwilling" hervorrufen könne.

Eine andere Beurteilung wäre erst dann gerechtfertigt, wenn der unbefangene Beobachter unzweideutig erkennen könnte, daß der Bestandteil lediglich als beschreibende Angabe dienen solle. Das mag je nach den Umständen des Falles vor allem dann in Betracht kommen, wenn der Ausdruck eine sprachübliche und sofort erkennbare Aussage über die Ware selbst enthält. Im vorliegenden Fall handelt es sich nach den rechtsirrtumsfreien Ausführungen des Berufungsgerichtes aber schon nicht um einen sprachüblichen und für den Verbraucher ein-

schlägiger Waren gebräuchlichen Ausdruck.

Gegenüber diesem Ergebnis läßt sich nicht einwenden, es bestehe gerade bei Waren der vorliegenden Art ein Freihaltebedürfnis für die Verwendung des Ausdruckes "Zwilling", um das Publikum darauf hinzuweisen, daß es nicht eine Packung mit doppeltem Inhalt, sondern zwei Verpackungseinheiten erhalte, die im Interesse der Frischerhaltung der Ware nacheinander angebrochen werden könnten. An einer derartigen Aufklärung ist die Beschwerdeführerin nicht gehindert, da sie entsprechende Hinweise in eindeutig beschreibender Weise getrennt von ihrem Zeichen anbringen kann. Dagegen kann ein etwaiges Aufklärungsbedürfnis, das für alle Hersteller einschlägiger Verpackungseinheiten gelten würde, es gerade nicht rechtfertigen, solche Hinweise in warenzeichenmäßiger Form in ein individuelles Kennzeichen aufzunehmen und dadurch weiteren Mitbewerbern den Mitgebrauch solcher Hinweise möglicherweise zu erschweren (vgl. BGHZ 45, 131, 137 - Shortening).

2. Der sonach warenzeichenmäßig verwendete Bestandteil "Zwillingsfrischbeutel" des angegriffenen Zeichens ist nach den weiteren Ausführungen des Beschwerdegerichts geeignet, Verwechslungen mit dem Widerspruchszeichen "Zwilling" herbeizuführen. Das Widerspruchszeichen finde sich gleichlautend in dem angegriffenen Zeichen wieder, und zwar als gleichwertiger Bestandteil neben den übrigen Bestandteilen, und der Verkehr werde vielfach geneigt sein, eine so gekennzeichnete Ware als "Zwillings"-Erzeugnis in einem Frischhaltebeutel anzusehen. Der weitere Bestandteil "Grandos", der für die Anmelderin als selb-

ständiges Warenzeichen eingetragen sei, könne die Verwechslungsgefahr nicht ausräumen. Es sei für den Regelfall nicht zu erwarten, daß Käufer, die das Gegenzeichen "Zwilling" kannten, gleichzeitig auch darüber unterrichtet seien, daß der Bestandteil "Grandos" das Kennzeichen eines anderen Unternehmens sei. Dieser werde daher von Käufern, die von dem Widerspruchszeichen "Zwilling" ausgingen, soweit er überhaupt genügend beachtet werde, vielfach nur als zusätzlicher Hinweis auf eine besondere Art oder Sorte der unter dem Widerspruchszeichen vertriebenen Erzeugnissen angesehen werden.

Auch diese Ausführungen lassen keinen Rechtsirrtum erkennen. Sie stehen in Einklang mit dem anerkannten zeichenrechtlichen Grundsatz, daß auch die Hinübernahme eines Kennzeichens in ein aus mehreren Bestandteilen gebildetes neues Zeichen die Verwechslungsgefahr dann begründen kann, wenn der übernommene Bestandteil in dem neuen Zeichen seine Selbständigkeit behalten hat, also nicht in ihm derart untergegangen ist, daß er durch seine Einfügung in das neue Zeichen aufgehört hat, für den Verkehr die Erinnerung an das alte Zeichen wachzurufen (vgl. BGH GRUR 1966, 499 - Merck m.w.H.).

III. Die Rechtsbeschwerde bittet endlich um Nachprüfung, ob das Beschwerdegericht befugt gewesen sei, entgegen dem Antrag beider Parteien von der Anordnung des Ruhens des Verfahrens abzusehen. Die Parteien hatten diese Anordnung im Hinblick auf ein anderes Verfahren angeregt, in dem aufgrund des gleichen Zeichens wie im vorliegenden Verfahren Widerspruch gegen die Anmeldung eines Wortbildzeichens erhoben worden war, bei dem das Wort "Zwillingspackung" auf dem Hintergrund einer zu

einer Einheit verbundenen Packung zweier gleicher Wascheinheiten verwendet wurde. Das Beschwerdegericht läßt dahinstehen, ob die zivilprozessuale Bestimmung des § 251 ZPO über das Ruhen des Verfahrens gemäß §§ 13 Abs. 3 WZG, 41 o Abs. 1 PatG gegebenenfalls auch im Beschwerdeverfahren in Widerspruchssachen vor dem Bundespatentgericht Anwendung finden könne. Hier handele es sich um ein Widerspruchsverfahren, das ein gemäß § 6a WZG vorläufig eingetragenes Zeichen zum Gegenstand habe. Bei einem solchen Verfahren bestehe ein derart überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an einer baldmöglichen Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit der Eintragung, daß für die Anwendung des § 251 ZPO kein Raum sei.

Demgegenüber bezweifelt die Rechtsbeschwerdeführerin ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit und meint, der Standpunkt des Beschwerdegerichts führe dazu, daß selbst in dem vergleichbaren Falle schwebender Vergleichsverhandlungen nicht das Ruhen des Verfahrens angeordnet werden könne. Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, daß die Ansicht, im Widerspruchsverfahren gegen beschleunigt eingetragene Zeichen sei die Anordnung des Ruhens des Verfahrens schlechthin ausgeschlossen, zu weit geht; denn auch in solchen Fällen handelt es sich in erster Linie um einen Streit über Individualrechte, in dem Spielraum für die Berücksichtigung übereinstimmender Verfahrensanträge bleibt, sofern dem nicht im Einzelfall konkrete Interessen unbeteiligter Dritter entgegenstehen. Ob indessen das Ruhen des Verfahrens anzuordnen ist, hängt gemäß § 251 ZPO davon ab, ob eine solche Anordnung aus besonderen Gründen zweckmäßig ist. Im vorliegenden Fall

scheidet eine Verletzung dieser Bestimmung bereits deshalb aus, weil die Entscheidung in dem anderweitigen Verfahren nach der zutreffenden Ansicht des Beschwerdegerichts nicht vorgreiflich war, wie durch den inzwischen ergangenen Beschluß Ib ZB 12/65 vom 18. November 1966 bestätigt worden ist.

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde unter Kostenfolge aus § 13 Abs. 5 WZG, 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Pehle

Sprenkman

Mösl

Simon