

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

WZG §§ 6, 13 Abs. 5

S t u t e

- a) Hat ein Zeicheninhaber aufgrund mehrerer Zeichen Widerspruch gegen die Anmeldung eines jüngeren Zeichens eingelegt und hat das Bundespatentgericht die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit einem der Widerspruchszeichen festgestellt, mit den übrigen hingegen verneint, dann fehlt für eine Rechtsbeschwerde des Widersprechenden jedenfalls das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, wenn der Anmelder seinerseits keine Rechtsbeschwerde einlegt.
- b) Eine Rechtsbeschwerde ist grundsätzlich nicht allein gegen die als Nebenpunkt ergangene Kostenentscheidung des Bundespatentgerichtes statthaft.

BGH, Beschl. v. 19. Oktober 1966 - Ib ZB 9/65 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 9/65

BESCHLUSS

Verkündet am
19. Oktober 1966
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma Rich. H. [REDACTED], E. [REDACTED],

Widersprechende und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

gegen

die Konservenfabrik B. [REDACTED] Rudolf S. [REDACTED] GmbH,
B. [REDACTED] ([REDACTED]),

Anmelderin und Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] --.

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 1966 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Alff und Dr. Simon beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 4. Senates (juristischen Beschwerdesenates) des Bundespatentgerichts vom 17. Mai 1965 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Für die Rechtsbeschwerdegegnerin ist im beschleunigten Verfahren gemäß § 6a WZG unter der Nr. 757 229 das Wortzeichen "Stute" eingetragen worden. Gegen diese Eintragung hat die Rechtsbeschwerdeführerin als Inhaberin des Bildzeichens 14 053 (aufbäumendes Pferd in einer Gebirgslandschaft) und des Wortzeichens 537 291 (Hengst) Widerspruch erhoben.

Die Prüfungsstelle hat die Gleichartigkeit der Waren des Widerspruchszeichens 14 053 mit den Waren des angemeldeten Zeichens verneint, hingegen die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit dem weiteren Widerspruchszeichen 537 291 festgestellt.

Auf die Beschwerde der Anmelderin und die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden hat demgegenüber das Bundespatentgericht umgekehrt die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit dem Bildzeichen 14 053 festgestellt



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

und deshalb die Löschung des angemeldeten Zeichens angeordnet; die Übereinstimmung mit dem Wortzeichen 537 291 hat es hingegen mit der Begründung verneint, dieses Zeichen diene als unbenutztes Abwehrzeichen lediglich der zusätzlichen Verteidigung der "H [REDACTED]"-Zeichen der Widersprechenden, mit denen das angemeldete Zeichen "Stute" nicht verwechslungsfähig sei. Zu den Kosten des Verfahrens wird in den Entscheidungsgründen ausgeführt, es entspreche der Billigkeit, daß die Beteiligten im Hinblick auf ihr teilweises Unterliegen die ihnen entstandenen Kosten selbst trügen.

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil er hinsichtlich der Berücksichtigung des Defensivzeicheneinwandes gegen das Widerspruchszeichen 537 291 und des Rollenstandes bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Zeichens 14 053 von der Rechtsprechung anderer Senate des Bundespatentgerichtes abweiche. Eine Rechtsbeschwerde hat lediglich die Widersprechende eingelegt.

II. Der Rechtsbeschwerde mußte der Erfolg versagt bleiben.

Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden richtet sich dagegen, daß das Bundespatentgericht die Übereinstimmung des beanstandeten Zeichens "Stute" mit dem zweiten Widerspruchszeichen "Hengst" verneint hat. Die Beschwerdegegnerin ist demgegenüber der Ansicht, für die Rechtsbeschwerde fehle bereits die erforderliche Beschwer, mindestens aber ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse, nachdem die Löschung des beanstandeten Zeichens schon auf Grund des älteren Widerspruchszeichens der Beschwerdeführerin angeordnet worden sei und sie, die Anmelderin, ge-

gen diese Entscheidung kein Rechtsmittel eingelegt habe. Die Widersprechende habe somit endgültig und rechtskräftig erreicht, was sie mit ihrem einheitlichen Widerspruch erstrebt habe. Dieser Ansicht ist im Ergebnis beizutreten.

Rechtsprechung und Literatur haben sich bislang vornehmlich mit dem vom vorliegenden Sachverhalt abweichenden Fall befaßt, daß mehrere Zeicheninhaber Widerspruch gegen die Anmeldung eines jüngeren Zeichens eingelegt haben, daß aber die Eintragung lediglich auf Grund eines Widerspruchs versagt wurde, während die übrigen Widersprüche zurückgewiesen wurden. In diesem Falle haben die früheren Beschwerdesenate des Patentamtes eine Beschwerde der unterlegenen Zeicheninhaber für zulässig gehalten; denn sonst liefen diese Gefahr, daß der Anmelder entweder gegen die Versagung Beschwerde einlegen und sich mit dem erfolgreich Widersprechenden zum Nachteil der anderen einigen könne oder daß er nachträglich mit der Eintragungsbewilligungsklage durchdringe. Ferner sei nach der klaren gesetzlichen Regelung darüber zu entscheiden, ob die Zeichen übereinstimmten, und danach sei jede Verneinung der Übereinstimmung des angemeldeten und eines Gegenzeichens für die betreffenden Widersprechenden Gegenstand einer zulässigen Beschwerde, gleichviel was auf sonstige Widersprüche entschieden worden sei (PA Bl. 1902, 124). Die Beschwerdesenate des Patentamtes und ihnen folgend die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichtes entschieden allerdings in diesen Fällen nicht sachlich über die Beschwerde, sondern erklärten sie als zur Zeit gegenstandslos mit dem Vorbehalt der Wiederaufnahme bei etwaigem späteren Wiederaufleben der Anmeldung (PA Mitt. 1933, 278; 1943, 85; BPatGE 1, 217 m.w.Nachw.). Diese Praxis zielt ersichtlich darauf ab, einerseits überflüssige Prüfungen und vermeidbare Kosten zu ersparen, an-

dererseits aber zu verhindern, daß zum Nachteil der unterlegenen Widersprechenden eine Rechtskraftwirkung eintritt und diesen die weitere Bekämpfung des beanstandeten Zeichens im Falle seines Wiederauflebens erschwert wird. Von dieser Auffassung geht auch der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Warenzeichengesetzes (Bundsratsdrucksache 180/66 S. 43) aus; er sieht in einem neuen Absatz zu § 6 WZG vor, daß dann, wenn das Patentamt die Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit einem Widerspruchszeichen feststellt, das Verfahren über weitere Widersprüche ausgesetzt werden könne.

Von dem geschilderten Sachverhalt unterscheidet sich der vorliegende Fall dadurch, daß nicht mehrere, sondern ein einzelner Zeicheninhaber Widerspruch eingelegt und diesen auf mehrere Widerspruchszeichen gestützt hat. Anders als im Falle mehrerer Widersprechender besteht hier kein Bedürfnis für Einleitung und Durchführung eines Beschwerdeverfahrens durch den Widersprechenden. Wenn nämlich der unterlegene Anmelder gegen die Entscheidung seinerseits keine Beschwerde einlegt und auch keine Eintragungsbewilligungsklage erhebt, dann wird die Eintragung des angemeldeten Zeichens endgültig versagt; es ist dann kein Zeichen mehr vorhanden, dessen Übereinstimmung mit den weiteren Widerspruchszeichen noch festzustellen wäre und dessen Eintragung der Widersprechende noch bekämpfen könnte. Legt hingegen der unterlegene Anmelder Beschwerde ein, dann kann sich der Widersprechende dieser Beschwerde, gestützt auf seine weiteren Zeichen, anschließen (§ 13 Abs. 5 WZG i.V. mit entsprechender Anwendung von §§ 41o PatG, 556 ZPO; vgl. Benkard, 4. Aufl. Anm. 2 zu § 41v PatG), wie das im vorliegenden Falle gegenüber der Entscheidung der Prüfungsstelle geschehen

ist. Der Widersprechende braucht also nicht, wie im Falle mehrerer Widersprechender, zu befürchten, daß man sich hinter seinem Rücken einigen könnte. Selbst wenn der unterlegene Anmelder erst nach Rechtskraft der Widerspruchsentscheidung Eintragungsbewilligungsklage erhebt, kann der Widersprechende keine Nachteile erleiden. Zwar wäre dann die Feststellung, daß zwischen seinen weiteren Widerspruchszeichen und dem angemeldeten Zeichen keine Übereinstimmung besteht, in Rechtskraft erwachsen. Anders als die positive Feststellung der Zeichenübereinstimmung (vgl. dazu BGHZ 37, 107 - Germataler Sprudel) bindet jedoch die negative Feststellung der Nichtübereinstimmung die Gerichte nicht in anderen Verfahren (vgl. Busse, 3. Aufl. Anm. 5 zu § 6 und Anm. 3 zu § 11 WZG; v. Gamm, Anm. 2 zu § 6 und Anm. 13 zu § 11 WZG; vgl. auch BGH GRUR 1957, 499, 502 f - Wipp; für den Fall eines Rechtsstreites über die Benutzung eines Zeichens BGH GRUR 1954, 346 - Strahlenkranz) und hindert daher nicht, daß der Widersprechende in einem gerichtlichen Verfahren, wie z.B. der zeichen- oder außerzeichenrechtlichen Löschungsklage weiterhin Rechte aus den im Widerspruchsverfahren erfolglos gebliebenen Zeichen herleiten kann. Da er - anders als im Falle mehrerer Widersprechender - an der Eintragungsbewilligungsklage selbst beteiligt ist, kann er seine anderen Zeichenrechte auch in diesem Verfahren ohne besondere Klage einredeweise geltend machen.

Angesichts dieser Sachlage erscheint es bereits überaus zweifelhaft, ob im vorliegenden Falle überhaupt die für eine Rechtsbeschwerde erforderliche Beschwer anerkannt werden kann. Eine solche Beschwer würde jedenfalls dann zu verneinen sein, wenn man sie ebenso wie in sonstigen

Rechtsstreitigkeiten von dem angestrebten Ziel, nämlich der Löschung des angemeldeten Zeichens, her beurteilen und die verschiedenen Widerspruchszeichen, auf welche der Widerspruch gestützt wird, lediglich als mehrere Anspruchsgrundlagen ansehen würde. Dem könnte allerdings entgegenstehen, daß das Bundespatentgericht entsprechend der besonderen gesetzlichen Regelung für das Widerspruchsverfahren (§§ 5 Abs. 6, 6 WZG) in seiner Entscheidungsformel nicht nur über die angestrebte Löschung, sondern zugleich über die Vorfrage der Zeichenübereinstimmung ausdrücklich mitentschieden hat.

Selbst wenn aber mit Rücksicht auf diese verfahrensrechtliche Besonderheit eine förmliche Beschwer anzuerkennen wäre, dann ist der Beschwerdegegnerin jedenfalls darin beizutreten, daß für eine weitere Durchführung des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens das erforderliche Rechtsschutzinteresse fehlt, nachdem die Löschung des angemeldeten Zeichens angeordnet worden ist und zur gegebenenfalls erforderlichen weiteren Bekämpfung dieses Zeichens ausreichende sonstige Möglichkeiten offenstehen (in dieser Richtung auch BPatGE 6, 131, 134). Für die derzeit nur theoretische, ohne Rechtsfolgen bleibende Feststellung, daß das zu löschende Zeichen "Stute" auch mit dem zweiten Widerspruchszeichen "Hengst" zeichenrechtlich übereinstimme, kann ein rechtlich schutzwürdiges Interesse nicht anerkannt werden. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin läßt sich das erforderliche Rechtsschutzinteresse auch nicht damit begründen, daß das erste Widerspruchszeichen möglicherweise eines Tages nicht mehr existieren werde und daß dann die Beschwerdegegnerin erneut das Zeichen "Stute" anmelden könne. Eine solche hypothetische Möglichkeit, die in ihren Einzelheiten nicht

im voraus übersehen und beurteilt werden könnte, stellt keine geeignete Grundlage für eine Entscheidung im vorliegenden Verfahren dar, sondern müßte als neuer Sachverhalt zum Gegenstand eines neuen Verfahrens gemacht werden.

Abschließend mag noch bemerkt werden, daß die weitere Durchführung des Widerspruchs- und Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht etwa damit begründet werden könnte, die Widersprechende sei zu Unrecht mit einem Teil der Kosten belastet worden. Auf die Frage, ob und wie weit patentamtliche Kostenentscheidungen mit der Beschwerde an das Bundespatentgericht angefochten werden können, braucht hier nicht eingegangen zu werden. Denn jedenfalls ist in Fällen der vorliegenden Art die als Nebensatzpunkt ergangene Kostenentscheidung des Bundespatentgerichtes keine rechtsbeschwerdefähige Entscheidung, so daß eine allein auf den Kostenpunkt gestützte Rechtsbeschwerde - auch im Falle der Zulassung der Rechtsbeschwerde, BGHZ 34, 47f - als unzulässig zurückgewiesen werden müßte. Die gesetzliche Regelung des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allerdings insoweit nicht ganz eindeutig und wird auch in der amtlichen Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes (Bl. f PMZ 1961, 140, 156 ff) nicht näher erläutert. Während z.B. das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in dem vergleichbaren § 73 ausdrücklich klarstellt, daß die Rechtsbeschwerde "gegen die in der Hauptsache erlassenen Beschlüsse der Oberlandesgerichte" stattfindet (vgl. dazu BGHZ 34, 47; WuWE BGH 547), läßt § 13 Abs. 5 WZG die Rechtsbeschwerde allgemeiner "gegen den Beschluß des Beschwerdesenates" zu. Daraus ist indessen nicht herzuleiten, daß die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde allein mit einer Beschwer im Kostenpunkt begründet werden könnte. Schon das allgemeine

Zivilprozeßrecht beruht auf dem Grundsatz, daß eine Anfechtung allein im Kostenpunkt nur in besonders genannten Fällen zulässig ist (vgl. § 99 ZPO) und daß insbesondere eine weitere Beschwerde gegen Kostenentscheidungen ausgeschlossen sein soll (§§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO), um zu vermeiden, daß auf dem Umweg über die Anfechtung der Kostenentscheidung eine Nachprüfung in der Sache selbst erforderlich wird. Dieser Grundsatz muß verstärkt für das zeichenrechtliche Rechtsbeschwerdeverfahren gelten, das in erster Linie der Einheitlichkeit der Rechtsprechung dienen soll und dessen Zulässigkeit im Interesse der Entlastung des Bundesgerichtshofes daher noch stärker begrenzt worden ist als die Zulässigkeit sonstiger Rechtsmittel (vgl. dazu die amtl. Begründung zum 6. Überleitungsgesetz aaO S. 156). Da ferner im Unterschied zur zivilprozessualen Kostenregelung die Kostenentscheidung in Warenzeichensachen sogar in das Ermessen des Bundespatentgerichtes gestellt wird (§§ 13 Abs. 3 WZG, 36q PatG), kann erst recht nicht angenommen werden, daß die vorliegende Kostenentscheidung des Bundespatentgerichts für sich allein als rechtsbeschwerdefähige Entscheidung ausreichen könnte (so im Ergebnis auch BPatGE 2, 209).

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde bereits aus
verfahrensrechtlichen Gründen ohne Eingehen auf die
Sache selbst zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung be-
ruht auf den §§ 13 Abs. 5 WZG, 41y PatG.

Krüger-Nieland

Alff

Jungbluth

Simon

Pehle