

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs. 2, § 31

"REYNOLDS R 1"/"EREINTZ"

Zur Frage der Zeichenverwechselbarkeit bei einem Zeichen,
das die phonetische Umschreibung einer nach § 4 Abs. 2 Nr. 1
Halbs. 2 WZG freizuhaltenden Buchstaben-Zahlenkombination
("R 1") enthält.

BGH, Beschl. v. 1. Dezember 1988 - I ZB 5/87 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 5/87

BESCHLUSS

Verkündet am:
1. Dezember 1988
Kalus
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

R. J. R. [REDACTED] Tobacco GmbH, Maria-A. [REDACTED]-Platz [REDACTED], K. [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

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

gegen

Re [REDACTED] Cigarettenfabriken GmbH, P. [REDACTED]straße [REDACTED], H. [REDACTED],

Widersprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

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

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 1988 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Ullmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat III) des Bundespatentgerichts vom 11. März 1987 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.



G r ü n d e

I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patentamt das Wortzeichen "REYNOLDS R 1" für die Waren "Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge" zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet. Dagegen hat die Widersprechende aus dem ihr für die Waren "Rohtabak und Tabakfabrikate; Zigarettenpapier" zustehenden älteren Zeichen Nr. 1 046 765 "EREINTZ" Widerspruch erhoben. Diesen hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts (Erstprüfer) unter Verneinung der zeichenrechtlichen Übereinstimmung zurückgewiesen, weil der Zeichenbestandteil "R 1" des angemeldeten Zeichens als Typenbezeichnung nicht zeichenmäßig verwendet werde und Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Zeichen nicht bestehe.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Prüfungsstelle diesen Beschluß aufgehoben und unter Feststellung der teilweisen zeichenrechtlichen Übereinstimmung dem angemeldeten Zeichen entsprechend dem Antrag der Widersprechenden die Eintragung für die Waren "Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier" versagt. Sie hat angenommen, daß der Zeichenbestandteil "R 1" des angemeldeten Zeichens ungeachtet seiner Schutzunfähigkeit vom Verkehr als Warenzeichen angesehen werde und mit dem Widerspruchszeichen "EREINTZ", das lautlich mit "R 1" übereinstimme, verwechselbar sei.

Die gegen diesen Beschluß von der Anmelderin eingelegte Beschwerde hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, beide Zeichen stimmten zei-

chenrechtlich überein. In klanglicher Hinsicht sei der Zeichenbestandteil "R 1", der nach Art eines Warenzeichens verwendet werde, mit dem Widerspruchszeichen "EREINTZ" lautlich identisch. Die zeichenrechtliche Übereinstimmung lasse sich auch nicht mit der Erwägung verneinen, daß mit Rücksicht auf die klangliche Anlehnung des Widerspruchszeichens an eine freizuhaltende Buchstaben-Zahlenkombination ein gewisses Maß an Verwechslungsgefahr in Kauf zu nehmen sei. Ob das Widerspruchszeichen als Ganzes schutzunfähig sei, sei in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Nach der Rechtsprechung könne im Widerspruchsverfahren nur die Zeichenübereinstimmung geprüft werden, jedoch nicht das Freihaltebedürfnis. Verwechslungsgefahr lasse sich ferner nicht im Hinblick auf den Schutzzumfang des Widerspruchszeichens verneinen. Trotz der bestehenden lautlichen Ähnlichkeit erblickten die beteiligten Verkehrskreise im Widerspruchszeichen keine ohne weiteres erkennbare eng angelehnte Abwandlung der Bezeichnung "R 1". Eine Einschränkung des Schutzzumfangs des eingetragenen Zeichens aus Rechtsgründen komme nicht in Betracht. Soweit schließlich in Erwägung zu ziehen sei, daß die Widersprechende in der Absicht gehandelt habe, die Eintragung von Zeichen mit dem Bestandteil "R 1" zu behindern, könne auch das der Anmelderin nicht zum Erfolg verhelfen. Eine Sachlage, die den Einwand rechtsmißbräuchlichen Verhaltens rechtfertigte, sei nicht gegeben. Die Belange eines Unternehmens wie das der Anmelderin, das eine Freihaltebedürftige Angabe im Rahmen einer Kennzeichnung als Kenn- und Merkzeichen herausstelle, seien nicht in einem solchen Maße schutzwürdig, daß nach Treu und Glauben eine Entscheidung zu seinen Gunsten geboten wäre.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der diese ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt. Die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist die zeichenrechtliche Übereinstimmung zwischen den Zeichen "REYNOLDS R 1" und "EREINTZ" zu verneinen.

1. Nicht zu beanstanden ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts, daß die zeichenrechtliche Übereinstimmung nicht schon mit der Begründung verneint werden könne, daß das Widerspruchszeichen schutzunfähig sei und nicht hätte eingetragen werden dürfen. Wiederholt hat der Bundesgerichtshof ausgesprochen, daß Patentamt und Bundespatentgericht - was in verfahrensrechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen ist - im Widerspruchsverfahren an die im Eintragungsverfahren anerkannte Schutzfähigkeit des Widerspruchszeichens und damit an die Eintragung des Zeichens als Ganzes gebunden sind und daß einem eingetragenen Zeichen - was ferner sachlich-rechtlich zu beachten ist - der gesetzliche Schutz vor Verwechslungsgefahr nicht mit der Begründung versagt werden kann, diese Gefahr müsse wegen eines Freihaltebedürfnisses in Kauf genommen werden (Beschl. v. 10.5.1963 - Ib ZB 24/62, GRUR 1963, 630, 632 - Polymar; BGHZ 45, 131, 134, 135 ff. - Shortening; 91, 262, 272 - Indorektal). Es ist daher unerheblich, ob das Widerspruchszeichen "EREINTZ"

nicht ohne weiteres als bloße phonetische Umschreibung der Buchstaben-Zahlenkombination "R 1" erkannt wird und demgemäß eintragungsfähig ist (vgl. BGH, Beschl. v. 23.6.1978 - I ZB 2/77, GRUR 1978, 591, 592 = WRP 1978, 817, 818 f. - KABE).

2. Mit Erfolg wendet sich jedoch die Rechtsbeschwerde gegen die Auffassung des Bundespatentgerichts, daß das Zeichen "REYNOLDS R 1" die Gefahr einer Verwechslung mit dem Widerspruchszeichen "EREINTZ" begründe. Dieser Auffassung des Bundespatentgerichts liegt die Annahme zugrunde, daß es bei der Beurteilung der Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblich auf den Bestandteil "R 1" des angegriffenen Zeichens ankomme, weil dieser als im Sinne des § 16 WZG warenzeichenmäßig gebraucht und damit als kollisionsbegründend anzusehen sei. Dem kann nicht beigetreten werden.

Abzustellen ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in aller Regel, so auch vorliegend, nicht auf einen einzelnen Bestandteil eines Zeichens, sondern auf den Gesamteindruck dieses Zeichens gegenüber dem des anderen Zeichens, hier des Widerspruchszeichens, bei einem mehrgliedrigen Zeichen wie dem Anmeldezeichen "REYNOLDS R 1" also auf das Zeichen in seiner Gesamtheit. Die gegenteilige Auffassung des Bundespatentgerichts beruht auf der im Zusammenhang mit der Erörterung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs des angegriffenen Zeichens angestellten Erwägung, daß der Verkehr bei Verwendung eines Firmennamens wie "REYNOLDS" häufig nicht in diesem, sondern in dem diesem Namen beigefügten Bestandteil, hier "R 1" die eigentliche Produktkennzeichnung erblicke, was vor allem für die Kennzeichnung von Zigaretten gelte,

weil jeder namhafte Produzent eine Vielzahl von Sorten herstelle und vertreibe. Zwar tritt eine bloße Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen hervortretenden Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH, Urt. v. 20.10.1972 - I ZR 147/71, GRUR 1973, 314, 315 - Gentry). Darauf kann dann aber nicht abgestellt werden, wenn - wie bei dem hier in Rede stehenden Zeichen "REYNOLDS R 1" die Herstellerangabe durch Voranstellung innerhalb der Gesamtbezeichnung dem Verkehr als ein für die Herkunftsunterscheidung jedenfalls auch wesentlicher Bestandteil nahegebracht wird. Bei einer solchen Zeichengestaltung und -verwendung entfällt die Annahme, daß die Verbraucher dem vorangestellten Zeichenbestandteil "REYNOLDS" keine Beachtung schenken und daß dieser für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ohne Bedeutung sei. Vielmehr erblickt der Verkehr erfahrungsgemäß - auch auf dem Zigarettensektor - in einem Zeichenbestandteil, wie er hier zu beurteilen ist ("REYNOLDS"), eine zusätzliche Unterscheidungshilfe und mißt dem Gesamtzeichen (hier "REYNOLDS R 1") eine Eigenart bei, die über die Verwendung allein des Zeichenbestandteils "R 1" hinausgeht.

Aber auch soweit - im Rahmen des Gesamtzeichens - der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist, kann der Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht zugestimmt werden. Das Bundespatentgericht hat gemeint, daß der Zeichenbestandteil "R 1" des angegriffenen Zeichens mit dem Widerspruchszeichen "EREINTZ" als phonetische Umschreibung von "R 1" klanglich verwechselbar sei. Auf Übereinstimmungen dieser Art kommt es

jedoch vorliegend nicht entscheidend an. Das Bundespatentgericht hat seiner Beurteilung die als solche rechtsfehlerfrei getroffene Feststellung zugrundegelegt, daß das Widerspruchszeichen "EREINTZ" - auch wenn die beteiligten Verkehrskreise in ihm keine ohne weiteres erkennbare eng angelehnte Abwandlung der Bezeichnung "R 1" erblickten - phonetisch einer schutzunfähigen, weil für Mitbewerber freizuhaltenden Buchstaben-Zahlen-Angabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs. 2 WZG angenähert sei. Hinsichtlich solcher Zeichen hat der Bundesgerichtshof die Eintragungsfähigkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs. 2 WZG trotz der Anlehnung an eine freihaltebedürftige Angabe und der dieser gegenüber lediglich abgewandelten Erscheinungsform bejaht (Beschl. v. 18.4.1985 - I ZB 4/84, GRUR 1985, 1053, 1054 - ROAL). Die Möglichkeit zukünftiger Behinderungen der Mitbewerber hat er für die Bejahung eines Eintragungsverbots abgewandelter Angaben, die keine ohne weiteres erkennbare eng angelehnte Abwandlung beschreibender Angaben darstellen, nicht für ausreichend erachtet, weil solchen Behinderungsmöglichkeiten in späteren Verfahrensabschnitten durch strenge Anforderungen an den Begriff des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und durch eine sachgerechte Handhabung des Begriffs der Verwechslungsgefahr begegnet werden könne (Beschl. v. 18.4.1985 - I ZB 4/84, aaO - ROAL; vgl. auch BGHZ 91, 262, 272 - Indorektal). Der Schutzbereich solcher an freizuhaltende Angaben angelehnten Zeichen ist dementsprechend eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein hiervon gelöster Schutz für die zugrundeliegende Angabe, an die sich das Zeichen anlehnt, kann nicht beansprucht werden

(vgl. BGHZ 19, 367, 370, 376 - W 5; BGH, Urt. v. 7.3.1979
- I ZR 45/77, GRUR 1979, 470, 471 = WRP 1979, 534, 535
- RBB/RBT).

Mit diesen Erwägungen würde es nicht in Einklang stehen anzunehmen, daß aufgrund von Übereinstimmungen der vom Bundespatentgericht festgestellten Art die Gefahr einer Verwechslung der beiderseitigen Zeichen bestünde. Eine solche Annahme würde darauf hinauslaufen, zugunsten des Inhabers des eingetragenen älteren Zeichens, hier "EREINTZ", Bezeichnungen zu monopolisieren, an denen - wie bei der Angabe "R 1" - ein Freihaltebedürfnis besteht, das entsprechend der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise lediglich die Annahme eines eng begrenzten Schutzzumfangs des eingetragenen Zeichens rechtfertigt. Bei Zeichen, die sich wie "EREINTZ" als Abwandlungen Freihaltebedürftiger Angaben darstellen, kann nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend insoweit muß vielmehr gegenüber dem Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens der Gesamteindruck des Widerspruchszeichens in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein, bei einem Wortzeichen wie hier also die Schreibweise, in der es durch Eintragung in die Zeichenrolle Schutz erlangt hat.

3. Demgemäß war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 13 Abs. 5 Satz 2 WZG, § 108 PatG).

v. Gamm

Piper

Erdmann

Teplitzky

Ullmann