

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 187/80

URTEIL

Verkündet am

7. Oktober 1982

Mehrhof,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma J. J. D[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre
persönlich haftenden Gesellschafter, die Herren Nikolaus
D[REDACTED], Albert D[REDACTED] und Herbert D[REDACTED], W[REDACTED]-
straße [REDACTED], H[REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma T[REDACTED] Frisch-Röst-Kaffee Max H[REDACTED] AG, gesetzlich
vertreten durch den Vorstand, die Herren Günter H[REDACTED],
Michael H[REDACTED] und Dr. Horst P[REDACTED], U[REDACTED]ring [REDACTED],
H[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Oktober 1982 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Zülch und Dr. Teplitzky

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 26. September 1980 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision übertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von geröstetem Kaffee. Die Klägerin ist Inhaberin der Warenzeichen Nr. 207 108 "Idee", angemeldet am 7. 10. 1914, eingetragen am 18. 11. 1915, Nr. 909 730 "I■■■■-KAFFEE der berühmte Magenfreundliche", angemeldet am 11. 7. 1972, eingetragen am 13. 9. 1973 und Nr. 969 358 "I■■■■ KAFFEE", angemeldet am 17. 8. 1977, eingetragen am 29. 4. 1978.

- 3 -

Das Warenzeichen "I■■■■ KAFFEE" wird von ihr seit langem für einen als magenschonend bezeichneten Kaffee benutzt.

Die Beklagte hat am 11. Juli 1978 beim Deutschen Patentamt ein Warenzeichen für Kaffee angemeldet, das aus einem zweigeteilten Schriftblock mit der Inschrift "T■■■■ Die gute Idee" besteht. Der Widerspruch der Klägerin aus dem Zeichen "Idee" wurde mit Beschluß des Deutschen Patentamts vom 16. November 1979 zurückgewiesen. Das Zeichen ist bisher noch nicht eingetragen worden. Die Klägerin, die für ihre Zeichen starke Verkehrsgeltung in Anspruch nimmt, hält den beabsichtigten Gebrauch des angemeldeten Zeichens für einen Eingriff in ihre älteren Warenzeichenrechte und sieht darin darüber hinaus einen unlauteren Wettbewerb unter dem Gesichtspunkt unzulässiger Rufausnutzung und Behinderung.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, ihre Warenzeichenanmeldung für Kaffee, T 18 651/30 Wz "T■■■■ Die gute Idee" vom 11.7.1978 durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt in München zurückzunehmen.

Die Beklagte hat Klagabweisung begehrt. Sie verneint einen Verstoß gegen Zeichenrechte der Klägerin; denn sie verwende den Begriff "Die gute Idee" nicht zeichenmäßig, vielmehr nur beschreibend in dem Sinne, daß T■■■■ zu kaufen eine gute Idee sei; es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, ihre Warenzeichenanmeldung T 18 651/30 Wz "T■■■■ Die gute Idee" vom 11. Juli 1978 für die im Warenverzeichnis enthaltene Ware Kaffee durch Erklärung gegenüber dem Deutschen



Patentamt zurückzunehmen. Es bestehe Verwechslungsgefahr, weil das angemeldete Zeichen auch mit seinem Bestandteil "Die gute Idee" als zeichenmäßig benutzt angesehen werden könne. Wer den "I■■■■ KAFFEE" der Klägerin kenne, ohne zu wissen, aus welchem Geschäftsbetrieb dieser komme, könne leicht annehmen, "I■■■■ KAFFEE" sei ein Erzeugnis der Beklagten oder es bestünden jedenfalls geschäftliche Beziehungen zwischen den Parteien.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der diese den Klageanspruch in der vom Landgericht zugesprochenen Form weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht führt aus, es fehle an einer Verwechslungsgefahr. Der unbefangene Durchschnittsbetrachter werde nur das Wort "T■■■■", das allein kennzeichnungskräftig und unterscheidungskräftig sei, als Herkunftshinweis auffassen. Dafür spreche, daß "T■■■■" von Hause aus und nach dem Zusammenhang als Herkunftshinweis aufgefaßt werde, zumal es auch am Anfang der Wortfolge stehe. Es werde auch durch die andersartige graphische Gestaltung - andere Schrifttype auf schwarzem Grund - von dem weiteren Bestandteil "Die gute Idee" - auf weißem Grund - abgehoben. Der Bestandteil "Die gute Idee" habe dagegen für jedermann klar und eindeutig nur den Sinn, den diese Worte in der Umgangssprache hätten, nämlich, daß der Kauf der angebotenen Ware ein guter Gedanke sei, weil der

angebotene Kaffee im Hinblick auf die Qualität gut sei. Dieser Hinweis erhalte die Eigenschaft eines betrieblichen Herkunftshinweises auch nicht dadurch, daß er gegenüber "T [REDACTED]" abgehoben sei.

Der Eindruck einer zeichenmäßigen Benutzung werde auch dann nicht begründet, wenn man davon ausgehe, daß die Bezeichnung "I [REDACTED] KAFFEE" sich im Verkehr in nicht unbeträchtlichem Maße durchgesetzt habe, wie die Klägerin behaupte. Selbst wenn man annehme, daß 71 % der Verbraucher "I [REDACTED] KAFFEE" bekannt sei und daß, wie die Klägerin behaupte, 29 % der Verbraucher das so gekennzeichnete Produkt der Firma D [REDACTED] und zusätzlich 12 % der Firma "I [REDACTED] KAFFEE" zuschrieben, werde sich der Verkehr angesichts der konkreten Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens nicht an das Warenzeichen der Klägerin erinnert fühlen und daher auch keine organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Unternehmen der Parteien annehmen.

Der Anspruch lasse sich schließlich auch nicht, wie das Berufungsgericht näher ausführt, aus §§ 1 und 3 UWG herleiten, soweit es sich um den Gesichtspunkt der Annäherung an fremde Kennzeichen handele.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Das Berufungsgericht geht offenbar davon aus, daß das Rechtsschutzbedürfnis für die erhobene Klage unbeschadet des noch vor dem Deutschen Patentamt schwebenden Widerspruchsverfahrens anzuerkennen ist. Das ist kein Rechtsfehler. Denn es steht zwar mit jenem Verfahren ein einfacherer Weg zur Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr zur Verfügung. In diesem Verfahren kann der Zeicheninhaber aber weder die hier für die Beurteilung erhebliche

Frage der von der Beklagten bestrittenen Verkehrsgeltung ihrer Zeichen, noch die wettbewerbliche Situation, soweit sie zeichenrechtlich erheblich ist, hinreichend zur Geltung bringen. Ebenso sind die Vorinstanzen zutreffend davon ausgegangen, daß als Beseitigungsanspruch gem. § 1004 i.V.m. §§ 15, 24 WZG ein Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung geltend gemacht werden kann (vgl. BGH GRUR 1969, 479, 481 (Ziffer III) - Colle de Cologne - m.w.Zit.).

2. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht die warenzeichenmäßige Benutzung der im angemeldeten Zeichen enthaltenen Worte "Die gute Idee" verneint, halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Ein warenzeichenmäßiger Gebrauch liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bereits dann vor, wenn lediglich die Möglichkeit besteht, daß ein nicht unerheblicher Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise in der Kennzeichnung einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblickt (vgl. BGH GRUR 1962, 647, 648 - Strumpf-Zentrale m.w.N.). Eine solche Möglichkeit durfte das Berufungsgericht im Streitfall nicht schon deshalb verneinen, weil die Wortfolge "Die gute Idee" in sich sinnvoll ist und im angemeldeten Zeichen nach dem üblichen Wortsinn darauf hinweist, daß der Kauf der unter der Marke "Tchibo" angebotenen Ware ein guter Gedanke sei. Ein solches Verständnis, das die Annahme eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs ausschließt, kann zwar ohne Bedenken bei demjenigen Teil der angesprochenen Verkehrskreise vorausgesetzt werden, der das Warenzeichen "I■■■■ KAFFEE" nicht kennt. Für diesen legt auch die Verbindung mit dem seiner Art nach und wegen seiner Stellung am Anfang der Wortfolge ohne weiteres als Marke erkennbaren Wort

"Tchibo" das vom Berufungsgericht angenommene Verständnis der Worte "Die gute Idee" als eines bloß verstärkenden Werbehinweises durchaus nahe.

Für einen weiteren, nicht unerheblichen Teil des Verkehrs ist diese Feststellung jedoch nicht rechtsfehlerfrei. Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin unterstellt, daß sich die Bezeichnung "I■■■■ KAFFEE" im Verkehr in nicht unbeträchtlichem Maße als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt hat, nämlich bei 71 % der Verbraucher bekannt sei. Soweit das Berufungsgericht auch für diesen Teil des Verkehrs die warenzeichenmäßige Benutzung des Wortes "I■■■■" schlechthin verneint hat, kann ihm nicht beigetreten werden. Seiner Begründung, der beschreibende Charakter des Wortes trete in dieser Kombination so deutlich zutage, daß sie noch der flüchtige Verbraucher wahrnehme und damit keinen Anlaß habe, auf Zusammenhänge mit dem Zeichen der Klägerin zu schließen, berücksichtigt die Wirkung der unterstellten Verkehrsbekanntheit nicht ausreichend. Diese kann bei der im Verkehr üblichen flüchtigen Wahrnehmungsweise unter Umständen schon dazu führen, daß die unrichtige Herkunftsvorstellung bereits bei Wahrnehmung nur des Wortes "Idee" im Zusammenhang mit Kaffee geweckt wird und der beschreibende Charakter der Wortfolge als ganzer übersehen oder jedenfalls vernachlässigt wird. Auch wenn das Wort "T■■■■" dabei ebenfalls als Marke erkannt wird, wird die Vorstellung, daß es sich um I■■■■ KAFFEE handele, nicht ausgeschlossen, weil jedenfalls nach der Unterstellung des Berufungsgerichts ein erheblicher Teil derer, die die Marke I■■■■ KAFFEE kennen, nicht wissen, daß nicht "T■■■■" die Herstellerfirma ist.

Zu Unrecht meint die Beklagte, diese Beurteilung stehe im Widerspruch zur Mokka-Express-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (GRUR 1969, 274). Dort wurde die warenzeichenmäßige Benutzung verneint, weil diese Bezeichnung eine Beschaffenheitsangabe für Kaffee sei, und als solche, auch im Hinblick auf die andersartige graphische Gestaltung des Etiketts, vom Publikum erkannt und gewertet werde. Solche Umstände liegen bei der Verwendung des Wortes "I■■■■" nicht vor. Auch auf ein Freihaltungsbedürfnis an dem Wort "I■■■■" kann sich die Beklagte unter den festgestellten Umständen nicht berufen. Die Verneinung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs hält danach auf der Grundlage der unterstellten Verkehrsbekanntheit des Zeichens "I■■■■ KAFFEE" der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

3. Da auch die Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen "I■■■■ KAFFEE" und "T■■■■ Die gute Idee" auf der Grundlage der vom Berufungsgericht unterstellten Verkehrsbekanntheit nicht ohne weitere verneint werden kann, war das angefochtene Urteil aufzuheben.

Zur abschließenden Entscheidung ist das Revisionsgericht nicht in der Lage, weil das Berufungsgericht nicht festgestellt, sondern lediglich unterstellt hat, daß die Marke "I■■■■ KAFFEE" in dem Maße im Verkehr bekannt ist, die nach den vorstehenden Erörterungen zur Annahme des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und der Verwechslungsgefahr erforderlich ist.

4. Die Sache ist auch unter dem Gesichtspunkt der §§ 1, 3 UWG, auf die sich die Klägerin ebenfalls gestützt hat, nicht entscheidungsreif. Ob und inwieweit die dazu ausgeführten Erwägungen des Berufungsgerichts Bedenken

begegnen, bedarf im jetzigen Verfahrensstand keiner Erörterung, weil diese Ansprüche ebenfalls voraussetzen, daß das Zeichen "I. KAFFEE" ein gewisses Maß an Bekanntheit besitzt, wozu Feststellungen fehlen.

Die Sache war danach an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen war.

v. Gamm

Alff

Merkel

Zülch

Teplitzky