

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

WZG §§ 16, 24, 31

Klettverschluß

Zur Bedeutung der Verkehrsgeltung des Klagezeichens für die Beurteilung des zeichenmäßigen Gebrauchs und der Verwechslungsgefahr im kennzeichnungsrechtlichen Sinne.

BGH, Urt. v. 6. Juli 1989 - I ZR 234/87 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 234/87

URTEIL

Verkündet am:
6. Juli 1989
Welte
Justizassistentin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Gottlieb B. GmbH & Co., vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin Walter B. GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer Walter B., Dr. Axel S. und Margarete B.-S., B.straße, H.,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. . und
-

g e g e n

Bei AG, vertreten durch den Vorstand Dr. Hellmut K., Dr. Peter Kn., Dr. Ulrich N., Dr. Peter S., Hans-Otto W., Dr. Dirk D., Dr. Kurt-Friedrich L., U.straße, Ha.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. . -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 1989 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Piper, Dr. Mees, Dr. Ullmann und Nobbe

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 20. November 1987 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)

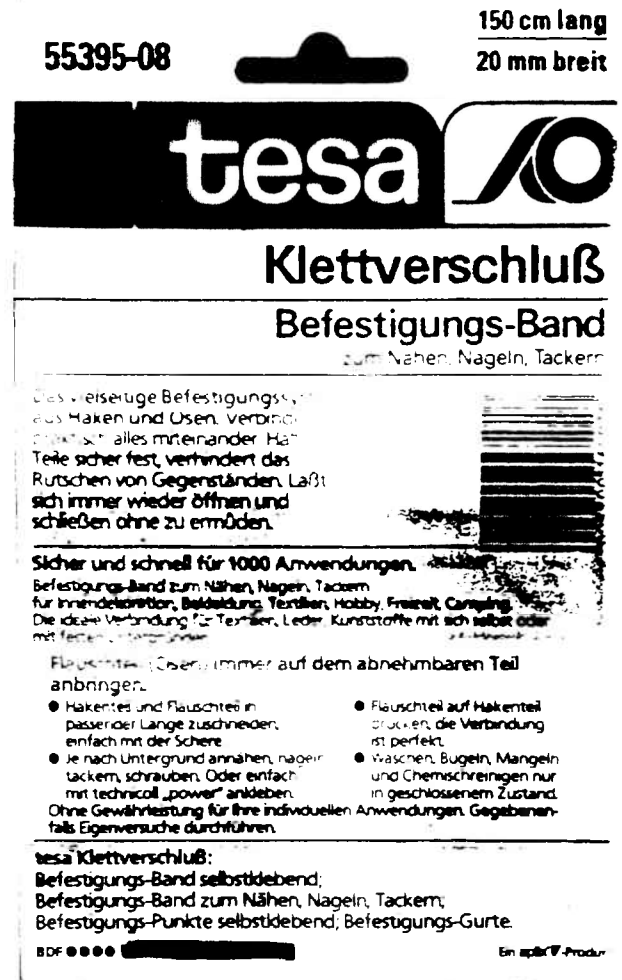


[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 28. Dezember 1959 angemeldeten und am 7. April 1967 eingetragenen Warenzeichens Nr. 831 627 "Kletten" sowie mehrerer Warenzeichen mit dem Wortbestandteil "Kletto-". Unter diesen Zeichen vertreibt sie textile Haftverschlüsse. Bis Anfang 1977 war sie als Patentlizenznehmerin alleinige Anbieterin textiler Haftverschlüsse auf dem inländischen Markt. Sie ist auch heute noch Marktführerin in diesem Bereich. 95 % ihres Umsatzes erzielt sie aus dem Vertrieb an Herstellungsbetriebe verschiedener Branchen, nämlich unter anderem an die Textil- und Lederwarenindustrie, an Sportgerätehersteller und Maschinen- und Gerätebauunternehmen; der Rest ihres Umsatzes beruht auf dem Handel mit dem Letztverbraucher.

Die Beklagte vertreibt textile Haftverschlüsse über den Handel mit dem Letztverbraucher. Hinsichtlich der hierfür verwendeten Wortverbindung "Klett-Verschluß" hat sie eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben, sich jedoch vorbehalten, textile Haftverschlüsse mit "Klettverschluß" zu bezeichnen und ihre Verpackung wie folgt zu gestalten:



(Die Ablichtungen sind auf 2/3 der Originalgröße verkleinert).

Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "tesa Klettverschluß" eine Verletzung ihres Zeichens "Kletten". Die Beklagte verwende die beanstandete Bezeichnung zeichenmäßig und nicht als eine bloß warenbeschreibende Angabe. Ihr Zeichen "Kletten" genieße stärkste Verkehrsgeltung. Allein darauf sei es zurückzuführen, daß weite Teile

des Verkehrs textile Haftverschlüsse als "Klettenverschlüsse" bezeichneten.

Sie hat beantragt,

der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, textile Haftverschlüsse, deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit der Bezeichnung "tesa Klettverschluß" zu versehen oder so gekennzeichnete textile Haftverschlüsse in den Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.

Die Klägerin verfolgt ihr Klagebegehren, das in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben ist, mit der Revision weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen zeichenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung verneint. Es hat ausgeführt, die von der Klägerin beanstandete Bezeichnung "Klettverschluß" sei eine freizuhaltende Angabe. Der Verkehr verstehe darunter jetzt einen Sachhinweis auf textile Haftverschlüsse. In Wörterbüchern werde der Begriff "Klettverschluß" oder "Klettenverschluß" als eine beschreibende Anga-

be der Beschaffenheit des textilen Haftverschlusses wiedergegeben und als synonym zu "Haftverschluß" bezeichnet. Auch in Werbematerialien Dritter werde die Bezeichnung "Klettverschluß" weitgehend als eine rein beschreibende Warenangabe verwendet. Weder die textliche noch die bildliche Gestaltung der Warenverpackung deuteten auf eine zeichenmäßige Benutzung des Sachhinweises "Klettverschluß" hin. Bei der angegriffenen Wortverbindung "tesa Klettverschluß" falle dem Verkehr als Herkunftshinweis allein die bekannte Marke der Beklagten "tesa" auf, die auf der Vorderseite der Verpackung in erheblich größerer Schrift und farblich deutlich gegenüber "Klettverschluß" abgesetzt sei.

Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

II. 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß das auf das Warenzeichengesetz gestützte Verbot eine zeichenmäßige Benutzung der beanstandeten Bezeichnung voraussetzt und es nicht verwehrt, beschreibende Angaben warenbeschreibend zu verwenden (§ 16 WZG). Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Begriff "Klettverschluß" eine beschreibende Angabe sei, und hat von daher eine zeichenmäßige Benutzung verneint.

Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. Es liegt zwar grundsätzlich nahe, bei beschreibenden Angaben eine warenbeschreibende Verwendung anzunehmen, auch wenn die Bezeichnung auf der Verpackung herausgestellt wird (vgl. BGH, Urt. v. 26.2.1969 - I ZR 133/67, GRUR 1969, 274, 275

- Mokka-Express). Doch können auch warenbeschreibende Angaben die Funktion eines Herkunftshinweises erfüllen und damit warenzeichenmäßig benutzt werden, wenn ihre Verwendung bei den beteiligten Verkehrskreisen den Eindruck vermittelt, die gewählte Bezeichnung solle als unabhängiges Schlagwort die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb kennzeichnen (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484, 485 - Luxor-Luxus; Beschl. v. 4.10.1967 - Ib ZB 14/66, GRUR 1968, 365 - praliné; Urt. v. 7.10.1982 - I ZR 187/80, Mitt. 1983, 96, 97 - Die gute Idee). Ein warenzeichenmäßiger Gebrauch liegt bereits dann vor, wenn lediglich die Möglichkeit besteht, daß ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise in der Kennzeichnung einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblickt (BGH, Urt. v. 22.6.1962 - I ZR 27/61, GRUR 1962, 647, 648 - Strumpf-Zentrale; BGH, Urt. v. 7.10.1982 - I ZR 187/80, Mitt. 1983, 96, 97 - Die gute Idee). Eine solche Möglichkeit durfte das Berufungsgericht nicht mit dem Hinweis verneinen, daß der beanstandete Begriff "Klettverschluß" als Sachhinweis in einzelnen Wörterbüchern der deutschen Sprache Eingang gefunden habe und in verschiedenen Produktbeschreibungen und Werbematerialien als rein beschreibende Warenangabe verwendet worden sei. Damit hat das Berufungsgericht verfahrensfehlerhaft auf das Verständnis nur eines Teils des Verkehrs abgestellt. Die Klägerin hat indessen mit der Behauptung, ihr Zeichen "Kletten" habe sich im Verkehr in stärkstem Maße durchgesetzt, einen Sachverhalt unterbreitet, der die Möglichkeit nahelegt, daß die - nicht unmaßgeblichen - Verkehrskreise, welchen das Klagezeichen bekannt ist, in der beanstandeten Kennzeichnung "Klettverschluß" einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblicken (vgl. auch BGH, Urt. v. 7.10.1982 - I ZR 187/80, Mitt. 1983, 96, 97 - Die gute Idee).

Die Klägerin, die bis Anfang 1977 einzige Anbieterin von textilen Haftverschlüssen unter dem Klagezeichen "Kletten" auf dem inländischen Markt war und heute noch Marktführerin dieser Branche ist, hat hierzu vorgetragen, gegen alle ihr bekannt gewordenen Bezeichnungen "Klettenverschluß, Klett-Verschluß und Klettverschluß" vorgegangen zu sein und somit ihrem Warenzeichen "Kletten" zur Verkehrsgeltung verholfen zu haben. Mangels gegenteiliger Feststellungen durch das Berufungsgericht ist für die revisionsrechtliche Beurteilung von der Darstellung der Klägerin auszugehen, daß jedenfalls im Bereich der Mitbewerber, der verarbeitenden Industrie wie des kundigen Handels die Bezeichnung "Klettverschluß" als ein Herkunftshinweis verstanden wird. Bei dieser zu unterstellenden Sachlage konnte das Berufungsgericht nicht aufgrund eigener Sachkunde ausschließen, daß der beanstandete Bezeichnungsteil "Klettverschluß" von einem rechtlich bedeutsamen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als ein Herkunftshinweis verstanden wird.

Ist somit für die revisionsrechtliche Beurteilung von der kennzeichnungsmäßigen Verwendung des Begriffs "Klettverschluß" in der angegriffenen Gesamtbezeichnung auszugehen, kann ohne weitere, dem Tatrichter obliegende Feststellungen der zeichenrechtliche Schutz nicht versagt werden.

Ist die Verkehrsgeltung des Klagezeichens als betrieblicher Herkunftshinweis festzustellen, läßt sich die Frage der zeichenmäßigen Benutzung des Begriffs "Klettverschluß" als Teil der beanstandeten Gesamtbezeichnung "tesa-Klettverschluß" nicht ohne weiteres verneinen. Denn es ist nicht unüblich und dem Verkehr auch durchaus geläufig, daß Waren mitunter nicht nur mit einer Kennzeichnung, sondern

mit mehreren (sogenannten Zweitzeichen) versehen werden, denen gleichfalls eine auf die Herkunft der Ware hinweisende Funktion zukommen kann (vgl. BGH, Urt. v. 19.12.1960

- I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 - Tosca; Urt. v. 3.4.1981

- I ZR 72/79, GRUR 1981, 592, 593 - Championne du Monde).

2. Die sonach erforderlichen weiteren tatrichterlichen Feststellungen erübrigen sich auch nicht, weil etwa eine - vom Berufungsgericht nicht geprüfte - Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen "tesa-Klettverschluss" und "Kletten" aus Rechtsgründen ausgeschlossen werden könnte.

Der phantasievolle Charakter des Klagezeichens "Kletten" liegt, wie auch das Bundespatentgericht in seinem der Eintragung zugrundeliegenden Beschluß ausgeführt hat, darin, den Namen einer Pflanze zur Bezeichnung eines neuartigen Verschlusses mit ähnlicher Wirkung zu verwenden. Es besteht sonach kein Anlaß anzunehmen, das Klagezeichen sei an eine freizuhaltende Angabe angelehnt, weshalb an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im kennzeichnungsrechtlichen Sinne strenge Anforderungen zu stellen seien. Der Feststellung der Verwechslungsgefahr kann auch nicht mit der Erwägung begegnet werden, es bestehe ein Bedürfnis, den vom Verbraucher als Sachhinweis verstandenen Begriff "Klettverschluss" für den Verkehr freizuhalten. Der Kennzeichnungsschutz läßt es unbenommen, eine beschreibende Angabe als Sachhinweis zu verwenden (§ 16 WZG), wird sie indes - wovon im Streitfall auszugehen ist - kennzeichnungsmäßig benutzt, so kann ein Freihaltebedürfnis der Verwechslungsgefahr im kennzeichnungsrechtlichen Sinne nicht entgegengesetzt werden (vgl.

BGH, Beschl. v. 28.1.1988 - I ZB 2/87, GRUR 1988, 542, 543
- ROYALE; Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, BB 1989, 935, 936
- KRONENTHALER).

Die Beurteilung, ob der Verkehr aufgrund der Ähnlichkeit der angegriffenen Gesamtbezeichnung "tesa-Klettverschluß" mit dem Klagezeichen "Kletten" zu der Fehlvorstellung gelangen kann, die so bezeichnete identische Ware stamme aus der gleichen Herkunftsstätte oder die beiderseitigen Betriebe stünden zueinander in wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen, hängt im wesentlichen von der mit behaupteter Verkehrsdurchsetzung begründeten Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ab. Dabei muß dem Bezeichnungsbestandteil "Klettverschluß" innerhalb der angegriffenen Gesamtbezeichnung "tesa-Klettverschluß" eine selbständige kennzeichnende Funktion zukommen, die geeignet ist, trotz Einfügen in die Gesamtbezeichnung, die Erinnerung an das Klagezeichen wachzurufen (BGH, Urt. v. 27.1.1961 - I ZR 95/59, GRUR 1961, 643, 645 - Meßmer-Tee; Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 77/83, GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d' Harar; Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol). Eine die angegriffene Bezeichnung prägende und die Verwechslungsgefahr begründende Bedeutung des Bezeichnungsbestandteils "Klettverschluß" wird umso eher anzunehmen sein, je größer die Verkehrsdurchsetzung des Klagezeichens ist. Der Schutz des Zeichens gegen Verwechslungsgefahr ist vom Grad seiner Kennzeichnungskraft abhängig, denn je bekannter das Zeichen ist, umso weniger fallen den beteiligten Verkehrskreisen hiervon abweichende Unterschiede auf.

Bei der Entscheidung des Streitfalls ist zu beachten, daß eine die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens stärkende Verkehrsgeltung in den Abnehmerkreisen festzustellen sein muß, in welchen sich die Waren der Parteien unter den gegenüberstehenden Bezeichnungen begegnen (vgl. RGZ 155, 108, 126 - Kabelkennfaden; BGH, Urt. v. 16.10.1959 - I ZR 90/58, GRUR 1960, 130, 132 - Sunpearl II). Das sind regelmäßig - und zwar in erster Linie - die Endabnehmer der Ware, zu deren Kennzeichnung das Klagezeichen dienen soll (vgl. BGH, Beschl. v. 4.6.1986 - I ZB 5/85, GRUR 1986, 894, 895 - OCM). Eine lediglich im Verhältnis zu Mitbewerbern oder zu Unternehmen der verarbeitenden Industrie bestehende Verkehrsgeltung des Klagezeichens könnte zur Begründung einer erhöhten Verwechslungsgefahr bei Endabnehmern nicht herangezogen werden. Erforderlich, aber auch genügend, ist die Verkehrsdurchsetzung in einem Teil, der für den wirtschaftlichen Verkehr der gegenüberstehenden Waren nicht unerheblich ist (BGH, Urt. v. 12.3.1969 - I ZR 32/67, GRUR 1969, 681, 682 - Kochendwassergerät). Beschränkt sich die Verkehrsdurchsetzung des Klagezeichens auf fachkundige Kreise, bleibt zu beachten, daß die Verwechslungsgefahr wegen der in diesen Kreisen erfahrungsgemäß bestehenden Sorgfalt bei der Auswahl der Produkte und der Sachkunde über die wirtschaftlichen Zusammenhänge weniger groß einzuschätzen sein kann (vgl. BGH, Urt. v. 11.3.1982 - I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 421 - BBC/DDC).

III. Nach alledem ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten der Revision zu befinden hat.

v. Gamm

Piper

Mees

Ullmann

Nobbe