

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG § 31

Protesan

- a) Besteht ein Wortzeichen nur aus kennzeichnungsschwachen Bestandteilen, so kann gleichwohl ein solcher Zeichenbestandteil durch seine Betonung und Herausstellung in der Wortfolge, im Wortsinn oder in der Gesamtzeichengestaltung charakteristisch für das Gesamtzeichen werden.
- b) Wird ein - wegen Nichtbenutzung - löschungsreifes Warenzeichen nachträglich in Benutzung genommen, so kann ihm die Erweiterung des Schutzzumfanges bereits bestehender Rechte auf Grund einer zwischenzeitlich erlangten Verkehrsgeltung entgegengehalten werden.

BGH, Urt. v. 21. Februar 1975 - I ZR 18/74 - OLG Hamburg
LG Hamburg

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 18/74

URTEIL

Verkündet am
21. Februar 1975
Spengler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Q[REDACTED] & Co KG, ges. vertreten durch ihre
persönlich haftenden Gesellschafter Gustav-A[REDACTED] und
Ewald Q[REDACTED], H[REDACTED], E[REDACTED] Chaussee [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die offene Handelsgesellschaft in Firma Georg D[REDACTED],
Parfümerie- und Feinseifenwerk, ges. vertreten durch
den persönlich haftenden Gesellschafter Rolf B[REDACTED]-
[REDACTED], H[REDACTED], Präsident-K[REDACTED]-Straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Februar 1975 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Alff, Dr. Schönberg, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 24. Januar 1974 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision übertragen wird, zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin hat seit 1952 ein Haftpulver für Zahnprothesen entwickelt, das sie unter der Marke "Protefix" vertreibt. "Protefix" ist zur Eintragung in die Warenzeichenrolle am 5. März 1952 angemeldet worden. Am 17. Dezember 1955 ist es unter der Nummer 685 693 eingetragen worden. In den Jahren 1965 und 1966 wurde das Haftpulver durch eine unter der gleichen Marke vertriebene Haftfolie ergänzt. Unter der Bezeichnung "Protefix" vertreibt die Klägerin ferner ein als "Pflegetabletten" bezeichnetes Erzeugnis.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Beklagte hat im Herbst 1972 unter der Bezeichnung "Protesan" ein Haftpulver für Zahnprothesen auf den Markt gebracht. Unter der gleichen Bezeichnung bietet sie Reinigungstabletten und Reinigungspulver an.

Für die Firma K██████████fabrik Kurt Kr██████ KG, W██████████, ist unter der Nr. 662 580 "Prothesan" mit Priorität vom 17. Juli 1952 für Mittel zur Pflege von künstlichen Zähnen, Zahnprothesen, insbesondere Gebißreinigung- und Haftmittel, eingetragen. Die Beklagte hat von Kurt Kr██████ die Erlaubnis zur Benutzung des Zeichens Protesan erhalten.

Die Klägerin sieht in dieser Zeichenbenutzung eine - im übrigen auch wettbewerbswidrige - Verletzung ihres Warenzeichens "Protefix". Das Klagezeichen, so hat sie vorgetragen, werde in seinem Gesamteindruck durch die - von der Beklagten identisch benutzten - Silben "Prote" geprägt; den für Erzeugnisse der Chemotechnik und Pharmazie häufig benutzten Endungen "fix" im Klagezeichen bzw. "san" im Verletzungszeichen komme demgegenüber keine Kennzeichnungskraft zu; die Verwechslungsgefahr könne durch diese unterschiedlichen Endungen nicht ausgeschlossen werden. Der Zeichenbestandteil "Prote" sei von Anfang an vom Publikum und von den Zahnärzten als kennzeichnend für die Erzeugnisse der Klägerin angesehen worden; Drittzeichen mit diesem Bestandteil seien in dem fraglichen Warenbereich nicht benutzt worden. Auf Grund ihrer umfangreichen Werbung bei der Ärzteschaft, die die Erzeugnisse beim Publikum weiterempfehle, habe die Kläge-

- 4 -

rin bei Zahnprothesenhaft- und -reinigungsmitteln einen Marktanteil von 20 - 30 %. Die sich daraus ergebende gesteigerte Verkehrsgeltung des Klagezeichens müsse sich die Beklagte entgegenhalten lassen, da das Zeichen "Prothesan" mangels Benutzung löschungsreif gewesen sei; nur um dem Benutzungszwang zu genügen, sei im Wege der Lizenz das Zeichen in der Form "Protesan" in Gebrauch genommen worden.

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, Haftpulver, Reinigungstabletten und Reinigungspulver für Zahnprothesen unter der Bezeichnung "Protesan" feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen.

Sie hat ferner beantragt,

die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festzustellen und sie zur Auskunftserteilung über den Umfang der Verletzungshandlungen zu verurteilen.

Die Beklagte stellt das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in Abrede. Die Zeichen unterschieden sich unübersehbar und unüberhörbar in ihren Endungen. Der Zeichenbestandteil "Prote" habe keinen eigenen betrieblichen Hinweis-Charakter; er bedeute für jeden erkennbar lediglich einen Hinweis auf den Begriff der Prothese. Die Eintragung von Drittzeichen für gleiche oder benachbarte Warengebiete zeige, daß es sich bei "Prote" um eine naheliegende

verbrauchte Wortbildung ohne jegliche Originalität handle. Im übrigen sei das Klagezeichen mangels Publikumswerbung so gut wie unbekannt; es habe bei Prothesenhaft- und -reinigungsmitteln allenfalls einen Marktanteil von 5 - 6 %, auf dem engeren Gebiet der Prothesenhaftmittel einen Marktanteil von 18 %.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin weiterhin ihre mit der Klage geltend gemachten Ansprüche. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Protesan" und "Protefix" verneint. Der beiden Zeichen gemeinsame Bestandteil "Prote" reiche zur Begründung der Verwechslungsgefahr nicht aus. Er sei zwar nicht rein beschreibend, jedoch innerhalb eines Zeichens für Zahnprothesenmittel schwach, weil ihm Originalität fehle; der Verkehr denke weniger an einen Herkunftshinweis als vielmehr an eine Beschreibung des Produkts. Allerdings seien auch die Endungen "fix" und "san" schwach, weil ihnen eine die Wirkung der Zahnprothesenmittel beschreibende Bedeutung beigemessen werde. Seien aber die Bestandteile eines Wortzeichens für den von ihm ausgehenden Gesamteindruck im einzelnen nicht kennzeichnend, bestimme sich der Gesamteindruck nach ihrer Kombina-

tion; in dieser unterschieden sich aber beide Zeichen hinreichend im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Endungen.

Der gegen diese Beurteilung gerichteten Revision war der Erfolg nicht zu versagen.

II. 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf das Vorliegen eines übereinstimmenden Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Hierfür hat es das Berufungsgericht auf den Gesamteindruck der jeweiligen Kombination abgestellt, da die einzelnen Zeichenbestandteile infolge ihrer beschreibenden Bedeutung für die fraglichen Waren nur eine schwache Kennzeichnungskraft aufwiesen. Dem Berufungsurteil ist dabei nicht eindeutig zu entnehmen, ob das Berufungsgericht bereits auf Grund der von ihm festgestellten Schwäche beider Zeichenbestandteile ihnen jeweils einen bestimmenden Einfluß auf den Gesamteindruck der Zeichen absprechen wollte. Sollte das Berufungsurteil in diesem Sinne aufzufassen sein, so könnte dem nicht beigetreten werden. Kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteilen kommt zwar im allgemeinen keine das Zeichen in seinem Gesamteindruck prägende Bedeutung zu. Besteht jedoch das gesamte Zeichen nur aus kennzeichnungsschwachen Bestandteilen, so kann gleichwohl ein solcher Zeichenbestandteil durch seine Betonung und Herausstellung in der Wortfolge, im Wortsinn oder in der Gesamtzeichengestaltung charakteristisch für das Gesamtzeichen werden (vgl. BGH GRUR 1966, 436, 437, 438 - Vita-Malz). Die Kennzeichnungsschwäche aller

Zeichenbestandteile hat daher für sich allein noch nicht zur Folge, daß nunmehr der Gesamteindruck des Zeichens allein durch die Kombinationswirkung aller Bestandteile bestimmt wird. Etwas Abweichendes läßt sich auch nicht aus der vom Berufungsgericht angeführten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 1965 (GRUR 1965, 665, 666 - Liquiderma) entnehmen, wenn bei der damaligen Zeichengestaltung davon ausgegangen worden war, daß der beschreibende Zeichenbestandteil, aus dem allein eine Verwechslungsgefahr hergeleitet wurde, für den Gesamteindruck des Zeichens ohne Einfluß geblieben war.

2. Es bedurfte danach der Prüfung, ob der Zeichenbestandteil "Prote" - trotz seiner festgestellten Kennzeichnungsschwäche - für den Gesamteindruck des Zeichens "Protefix" bestimmend ist. Eine solche Prüfung läßt das Berufungsurteil nicht erkennen. Das Berufungsgericht hat sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob und welche Bedeutung insoweit dem Umstand zukommt, daß der Zeichenbestandteil "Prote" den Wortanfang bildet, den der Verkehr im allgemeinen stärker beachtet, und zwar insbesondere in solchen Zeichen, die aus kennzeichnungsschwachen Angaben mit häufig gebrauchten Endungen zusammengesetzt sind (BGH GRUR 1957, 435, 436 - Eucerin; 1969, 40 - Pentavenon). Das Berufungsgericht hat sich auch nicht näher mit der Feststellung des Landgerichts befaßt, daß der Zeichenbestandteil "Prote" gegenüber der Wortendung "fix" eine größere Kennzeichnungskraft besitze und bereits aus diesem Grund den Gesamteindruck des Zeichens maßgeblich beeinflusse; hierfür können im übrigen auch Betonung

und Sinngehalt der Zeichenbestandteile von Bedeutung werden. In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand eine Rolle spielen, daß Drittzeichen mit dem Bestandteil "Prote" zwar für gleichartige Waren eingetragen sind, jedoch - wie das Landgericht ausgeführt hat - nicht für die hier in Rede stehenden Prothesenhaft- und -reinigungsmittel benutzt werden, während die Klägerin ihr Zeichen in erheblichem Umfang benutzt hat und benutzt, wie sich schon allein aus ihrem nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht unerheblichem Marktanteil von 18 % ergibt. Die umfangreiche Benutzung des Gesamtzeichens und eine etwa hierfür erlangte Verkehrsgeltung besagt zwar nichts dafür, daß einem Zeichenbestandteil im Rahmen des Gesamtzeichens besondere Bedeutung zukommt (BGH GRUR 1957, 339, 341 - Venostasin). Wird aber - was hier noch offen ist - dem Wortanfang "Prote" durch seine Stellung im Gesamtzeichen, durch seine Betonung und durch seinen Sinngehalt gegenüber der Endung "fix" vom Verkehr die für den Gesamteindruck entscheidende Bedeutung beigelegt, so stärkt eine umfangreiche Benutzung des Gesamtzeichens auch die Kennzeichnungskraft des im Vordergrund stehenden Zeichenbestandteils "Prote".

3. Auch wenn zu Gunsten der Beklagten davon ausgegangen wird, daß sie sich für die Benutzung ihres Zeichens "Protesan" auf eine Lizenz der Firma Kukirolfabrik Kurt Krisp KG an deren Warenzeichen "Prothesan" berufen kann, so müßte sie sich eine solche Stärkung des Klagezeichens jedenfalls bis zu ihrer eigenen Benutzungsaufnahme dann entgegenhalten lassen, wenn das Zeichen "Prothesan" der Fir-

ma Kukirolfabrik Kurt Krisp KG bereits vorher löschungsreif war, wie die Klägerin behauptet. Nach ständiger Rechtsprechung kann zwar zugunsten der Kennzeichnungskraft und damit des Schutzzumfanges eines Klagezeichens eine Verkehrsgeltung nicht berücksichtigt werden, die später als das Zeichenrecht des als Verletzer in Anspruch Genommenen entstanden ist (BGH GRUR 1965, 665, 666 - Liquiderma). Das beruht darauf, daß die durch das Zeichenrecht erlangte Rechtsposition nicht durch eine erst nachträgliche Erstarkung eines anderen Zeichens wieder entzogen werden kann. Eine solche schutzwürdige Rechtsposition fehlt jedoch, wenn ein Warenzeichen infolge Nichtbenutzung löschungsreif ist und seine nur noch formale Stellung jederzeit beseitigt werden kann. Durch die nachträgliche Benutzungsaufnahme erhält das Zeichen zwar wieder materiellrechtlichen Gehalt, jedoch ohne Rückwirkung auf zwischenzeitlich entstandene Rechte (BGH GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister; 1974, 276, 278 - King); für eine Erweiterung des Schutzzumfanges bereits bestehender Rechte auf Grund einer zwischenzeitlich erlangten Verkehrsgeltung kann nichts anderes gelten.

III. Das Berufungsurteil konnte danach keinen Bestand haben. Da das Revisionsgericht mangels der erforderlichen Feststellungen zu einer eigenen Sachentscheidung nicht in der Lage war, war das Berufungsurteil aufzuheben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die

16

- 10 -

Kosten der Revision zu übertragen war, zurückzuverweisen (§ 565 ZPO).

Krüger-Nieland

Alff

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger