

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 39/70

URTEIL

Verkündet am

7. Juli 1971

Z u g

Justizsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Y [REDACTED] P [REDACTED] L [REDACTED] & Co. KG, H [REDACTED],
M [REDACTED] 61, vertreten durch ihren persönlich
haftenden Gesellschafter Heinrich L [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

die Firma August F [REDACTED], Chemische Fabrik, S [REDACTED]-
U [REDACTED], H [REDACTED] 10,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 1971 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 29. Januar 1970 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien stehen mit der Herstellung und mit dem Vertrieb von Toilettenreinigungsmitteln im Wettbewerb; die Beklagte befaßt sich seit 1953, die Klägerin seit 1955 mit diesen Erzeugnissen.

Die Klägerin ist Inhaberin der Warenzeichen Nr. 693 528, angemeldet am 27. August 1955, eingetragen am 4. August 1956, Nr. 763 302, angemeldet am 27. Mai 1958, eingetragen am 12. Juli 1962 und Nr. 750 461, angemeldet am 13. Mai 1960, eingetragen am 1. Juli 1961. Diese Zeichen zeigen u.a. die Darstellung eines Toilettenbeckens vor einem Kachelmuster, in das ein auf die Spitze gestelltes Dreieck mit der Inschrift "00" (Warenzeichen Nr. 693 528 und Nr. 750 461) bzw. "Null-Null" (Warenzei-

- 3 -

chen 763 302) hineinragt.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 28. Januar 1953 angemeldeten und am 2. Oktober 1954 eingetragenen Wort-Bild-Zeichens Nr. 663 682, das u.a. die Buchstaben "WC-00" enthält und darunter ein WC-Becken zeigt, in das ein breiter Pfeil hineinragt. Der Vertrieb der Beklagten war zunächst überwiegend auf den Raum Baden-Württemberg beschränkt und erfolgte dort über Drogerien und Seifengeschäfte. Seit 1968 wird das Erzeugnis der Beklagten auch außerhalb dieses räumlichen Bereichs und zwar auch in Lebensmittelgeschäften angeboten.

Die Beklagte hat im Jahre 1956 aus ihrem Warenzeichen Nr. 663 682 die Klägerin zur Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "00" aufgefordert. Die Klägerin hat das Unterlassungsbegehren abgelehnt und sich darauf berufen, daß die Bezeichnung "00" von Haus aus nicht schutzfähig sei. Am 13. April 1959 erhob die Beklagte gegen das von der Klägerin angemeldete Warenzeichen Nr. 763 302 Widerspruch; durch Beschluß vom 13. Februar 1962 verneinte das Deutsche Patentamt die zeichenrechtliche Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens mit dem Zeichen der Beklagten. Zur Begründung führte es aus, daß die Buchstaben "WC-00" sowie die Darstellung des Beckens und des Hinweispfeiles für sich nicht schutzfähig und daher nicht kollisionsbegründend seien. Somit komme es lediglich auf die Kombination dieser Einzelteile des Gegenzeichens gegenüber dem bildlichen Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens an. Insoweit aber seien die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen so groß, daß ein ungestörtes Nebeneinanderbestehen gewährleistet sei.



Die Klägerin hat ihrerseits im Jahre 1959 aus einer beanspruchten Verkehrsgeltung an der Bezeichnung "00" die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "WC-00" aufgefordert. Daraufhin kam es im Sommer 1959 zu einer Besprechung der Parteien, über deren Ergebnis die Meinung der Parteien auseinandergeht.

Nach der Behauptung der Klägerin hat sich die Beklagte in dieser Besprechung verpflichtet, ihren damaligen Besitzstand nicht zu verändern, also ihr Erzeugnis unter der bisherigen Kennzeichnung nur im Stuttgarter Raum über Drogerien und Seifengeschäfte zu vertreiben. Die Klägerin vertritt ferner die Meinung, daß die Beklagte auf Grund des Ausstattungsrechts der Klägerin an der Bezeichnung "00" verpflichtet sei, ihre Bezeichnung "WC-00" aufzugeben, da sie an dieser für sich schutzunfähigen Bezeichnung keine Rechte, insbesondere auch kein örtlich auf Baden-Württemberg begrenztes Ausstattungsrecht, habe. Schließlich sei die Zeichenbenutzung der Beklagten irreführend und wettbewerbswidrig.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, außerhalb des Landes Baden-Württemberg überhaupt sowie im Raum Baden-Württemberg außerhalb von Drogerien und Seifengeschäften zur Kennzeichnung des von ihr hergestellten Toilettenreinigungsmittels innerhalb ihrer Bezeichnung "WC-00" den Bestandteil "00" zu verwenden;
2. der Klägerin Auskunft darüber zu geben, in welchem Umfange sie den Vertrieb ihres Erzeugnisses

"WC-00" im Jahre 1968 außerhalb des Landes Baden-Württemberg gesteigert hat, und

3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist bzw. noch entstehen wird, daß die Beklagte im Jahre 1968 den Vertrieb ihres Erzeugnisses "WC-00" außerhalb des Landes Baden-Württemberg insbesondere durch Beschreiten weiterer Vertriebswege gesteigert hat.

Die Beklagte stellt eine vertragliche Unterlassungsverpflichtung in Abrede. Sie hält weiter die Klage für rechtsmißbräuchlich, da die Klägerin in Kenntnis des prioritätsälteren, benutzten Warenzeichens der Beklagten die Bezeichnung "00" in ihrer eigenen Kennzeichnung herausgestellt und hierfür geworben habe. Eine möglicherweise jetzt bestehende Verwechslungsgefahr habe daher die Klägerin, nicht aber die Beklagte hervorgerufen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin blieb ohne Erfolg. Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin weiterhin ihre geltend gemachten Ansprüche. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Soweit das Berufungsgericht vertragliche Ansprüche als Klagegrundlage abgelehnt hat, erhebt die Revision keine Einwendungen.

Das Berufungsgericht hat ferner zeichen- und ausstattungsrechtliche Ansprüche verneint, da das Warenzeichen Nr. 663 682 der Beklagten prioritätsälter als

die Klagezeichen sei. Der Prioritätsgrundsatz gelte auch gegenüber dem von der Klägerin an der bloßen Bezeichnung "OO" beanspruchten Ausstattungsrecht, so daß der Beklagten die uneingeschränkte Benutzung ihres Warenzeichens nicht verwehrt werden könne. Hierfür sei es ohne Bedeutung, ob der Bestandteil "WC-OO" im Warenzeichen der Beklagten als reine Bestimmungsangabe nicht schutzfähig sei und daher gegenüber Drittzeichen keine Verwechslungsgefahr begründen könne; denn keinesfalls werde dadurch ihr Recht zur Benutzung ihres Warenzeichens in der eingetragenen Form berührt.

Der gegen diese Beurteilung gerichteten Revision mußte im Ergebnis der Erfolg versagt bleiben.

II. 1. Nach Auffassung der Revision kommt es für die zeichenrechtliche Beurteilung weder auf die zeichenrechtliche Priorität noch darauf an, ob eine Verwechslungsgefahr erst dadurch eingetreten sei, daß die Klägerin für ihren Zeichenbestandteil "OO" Verkehrsgeltung erlangt habe. Entscheidend sei, daß die Parteien in voller Kenntnis des gegenseitigen Benutzungsumfangs ihre verwechslungsfähigen Kennzeichnungen über einen Zeitraum von 10 Jahren unbeanstandet dergestalt nebeneinander benutzt hätten, daß einerseits die Klägerin für ihren Zeichenbestandteil "OO" seit dem Jahre 1958 Verkehrsgeltung erlangt gehabt habe und andererseits die Beklagte den Vertrieb ihres Erzeugnisses "WC-OO" auf Drogerien und Seifengeschäfte im Stuttgarter Raum beschränkt habe. Wenn die Beklagte nunmehr im Jahre 1968 diesen Benutzungszustand zu ihren Gunsten durch einen über ihren bisherigen räumlichen und sachlichen Branchen-Bereich erweiterten Vertrieb ihres Erzeugnisses verändert habe, so habe sie die schon vorhandene Verwechslungsgefahr gesteigert und habe nach dem

dann maßgebenden Grundsatz eines billigen Interessenausgleichs durch eine geeignete Gestaltung ihrer Kennzeichnungsweise die durch ihr Verhalten erhöhte Verwechslungsgefahr in dem sachlichen und örtlichen Bereich zu beseitigen, in dem sie aufgetreten sei.

Dieser Auffassung der Revision kann nicht gefolgt werden.

2. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß bei einer Interessenkollision durch eine Veränderung der kennzeichnungsrechtlichen Benutzungslage dem zeitlichen Vorrang des Kennzeichnungsrechts als solchem dann keine entscheidende Bedeutung mehr zukommt, wenn an sich verwechslungsfähige Unternehmenskennzeichnungen lange Zeit unbeanstandet nebeneinander benutzt worden sind und an ihnen ein wertvoller Besitzstand erwachsen ist (vgl. BGH GRUR 1953, 252, 254 - Hoch-Tief; 1958, 90, 92 - Hähnel). Diese Rechtsprechung beruht darauf, daß die an sich verwechslungsfähigen Unternehmenskennzeichnungen bislang auf Grund des unterschiedlichen räumlichen und/oder sachlichen Wirkungskreises der Unternehmen zu keiner Interessenverletzung geführt haben und erst die einseitige Veränderung dieser kennzeichnungsrechtlichen Benutzungslage im räumlichen Bereich (vgl. BGH GRUR 1958, 90, 92 - Hähnel) oder im sachlichen Wirkungskreis (vgl. BGH GRUR 1953, 252, 254 - Hoch-Tief) durch das eine Unternehmen die berechtigten Interessen des anderen Unternehmens, das seit altersher eine verwechslungsfähige Unternehmenskennzeichnung führt, verletzt. In einem solchen Fall kann es nicht mehr auf die Priorität in der Entstehung des Kennzeichnungsrechts ankommen; es entscheidet vielmehr die Priorität mit der Firmenbenutzung in dem (sachlichen oder räumlichen) Be-

reich, aus dem sich nunmehr die (neu aufgetretene) Kollisionsgefahr ergibt. In einem solchen Fall ist derjenige, der diese Kollision durch sein Vorgehen herbeigeführt hat, im allgemeinen zu einer entsprechenden Abgrenzung verpflichtet (vgl. BGH aaO). Diese für das Firmenrecht auf Grund der dort gegebenen besonderen Interessenlage entwickelten Grundsätze können nicht ohne weiteres für das Zeichenrecht übernommen werden (vgl. bereits BGHZ 25, 369, 374, 375 - mit dem feinen Whipp). Denn - anders als im Firmenrecht, bei dem sich die Interessenabgrenzung erst aus dem maßgebenden räumlichen und sachlichen Wirkungskreis der Unternehmen ergibt - gehört im Warenzeichenrecht eine Benutzung im gesamten räumlichen Schutzbereich für alle eingetragenen Waren zum Wesen des Schutzrechts. Für eine Interessenabwägung bei einer Veränderung der Benutzungslage, insbesondere durch eine Ausdehnung der Zeichenbenutzung in räumlicher und sachlicher Hinsicht, wie sie hier durch eine Vertriebsenerweiterung der Beklagten außerhalb Baden-Württembergs über den Lebensmittelhandel in Frage steht, ist daher im Warenzeichenrecht grundsätzlich kein Raum. Der Bundesgerichtshof hat dementsprechend auch eine Anwendung der angeführten Rechtsprechung, die vornehmlich bei gleichnamigen Personen mit aus ihren Namen gebildeten Firmenbezeichnungen von Bedeutung geworden ist (vgl. BGHZ 4, 96, 105 - Farina/Urköhl'sch; 45, 246, 249 - Merck; BGH GRUR 1960, 33, 35 - Zamek I; 1965, 623, 625 - Kupferberg), auf Unternehmenskennzeichnungen beschränkt und eine Ausdehnung auf Warenzeichen grundsätzlich abgelehnt (vgl. BGHZ 45, 246, 249 - Merck; BGH GRUR 1969, 690, 691 - Faber). Nur ausnahmsweise sind die angeführten Grundsätze auch bei solchen Warenzeichen herangezogen worden, die die Unternehmenskennzeichnung als kennzeichnenden Bestandteil enthielten und in dieser Form seit altersher unbeanstandet verwendet worden waren

(vgl. BGH GRUR 1963, 218, 221 - Mampe Halb und Halb II). Um einen solchen Fall handelt es sich hier jedoch nicht. Das Berufungsgericht konnte daher ohne Rechtsfehler von den allgemeinen kennzeichnungsrechtlichen Prioritätsgrundsätzen ausgehen und zeichenrechtliche Ansprüche aus den prioritätsjüngeren Klagezeichen verneinen.

III. Das Berufungsgericht hat ferner Ansprüche aus dem von der Klägerin beanspruchten Ausstattungsrecht an der Bezeichnung "00" abgelehnt; die Beklagte sei auf Grund ihrer Priorität zur uneingeschränkten Benutzung ihres vollen Warenzeichens Nr. 663 682 berechtigt. Die hiergegen gerichteten Revisionsangriffe müssen im Ergebnis ohne Erfolg bleiben. Nach dem das gesamte Kennzeichnungsrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatz (BGHZ 19, 23, 28 - Magirus) kann grundsätzlich nur ein prioritätsälteres Recht ein anderes Kennzeichnungsrecht und eine nach Maßgabe dieses Kennzeichnungsrechts erfolgende Benutzungshandlung unterbinden. Das gilt auch bei einem Aufeinandertreffen von Ausstattungs- und Warenzeichenrecht, wie der Bundesgerichtshof bereits in seiner Entscheidung vom 31. Januar 1958 (GRUR 1958, 544, 546 - Colonia) klargestellt hat. Eine Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes würde zu einer kennzeichnungsrechtlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von zwar in ihrem Entstehungstatbestand verschiedenen, aber ihrem Wesen nach gleichen Kennzeichnungsrechten führen. In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. November 1955 (BGHZ 19, 23, 28 - Magirus) ist es dementsprechend als untragbar angesehen worden, wenn auf Grund einer später erlangten Verkehrsgeltung auch solche Zeichenrechte beseitigt werden könnten, denen im Zeitpunkt ihrer Entstehung ein besseres sachliches Recht nicht entgegengehalten werden konnte.

Dieser Grundsatz gilt auch im vorliegenden Fall, dessen Besonderheit darin besteht, daß sich die beanspruchte Ausstattung an der Bezeichnung "OO" allein gegen den für sich allein nicht kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteil "WC-OO" aus dem prioritätsälteren Warenzeichen der Beklagten richtet. Die Revision vertritt hierzu die Auffassung, daß dieser Zeichenbestandteil wegen seiner fehlenden Kennzeichnungskraft nicht am Zeichenschutz und infolgedessen auch nicht an der hierfür maßgebenden Priorität teilnehme. Dieser Meinung kann nicht beigetreten werden.

Als beschreibende Angabe genießt zwar der Zeichenbestandteil "WC-OO" keinen selbständigen Zeichenschutz; die Übereinstimmung eines fremden Zeichens nur mit diesem für sich schutzunfähigen Zeichenbestandteil kann keine kennzeichnungsrechtliche Verwechslungsgefahr begründen (vgl. BGHZ 21, 182, 186, 188, 195 - Funkberater). Diese von der Priorität unabhängigen, zeichenrechtlichen Folgen aus der beschreibenden Natur des Zeichenbestandteils "WC-OO" beziehen sich aber allein auf etwaige Verbotungsansprüche; sie besagen noch nichts für die hier allein in Frage stehende Berechtigung der Beklagten zur Benutzung ihres vollständigen Warenzeichens - also einschließlich der beschreibenden Angabe "WC-OO" - gegenüber der Klägerin. Hierfür bleibt die Priorität des Warenzeichens maßgebend. Denn die beschreibende Angabe "WC-OO" ist und bleibt ein Teil des einheitlichen Gesamtzeichens und nimmt als solcher und in dieser Gesamtkombination an dessen Schutzwirkung und Priorität teil. Die Beklagte kann sich daher für die Benutzung der Bezeichnung "WC-OO" im Rahmen und als Bestandteil ihres Warenzeichens Nr. 663 682 auf dessen Priorität berufen. Die von der Revision vertretene, hiervon abweichende Betrachtungsweise würde zu einer

unzulässigen nachträglichen Entziehung des gesetzlich zugebilligten Warenzeichenschutzes durch ein prioritätsjüngeres Kennzeichnungsrecht führen.

IV. Zu Unrecht beruft sich weiter die Revision auf eine nach § 3 UWG unzulässige Irreführung durch die Zeichenbenutzung der Beklagten. Die Revision meint, der Verkehr erwarte auf Grund der überragenden Durchsetzung der Bezeichnung "OO" zugunsten der Klägerin auch bei einer mit dem Warenzeichen der Beklagten gekennzeichneten Ware das ihm bekannte Erzeugnis der Klägerin.

Es ist zwar richtig, daß die ursprünglich wettbewerbsrechtlich einwandfreie Benutzung eines rechtswirksam erworbenen Warenzeichens nachträglich durch eine Änderung der Verhältnisse irreführend werden kann. Dabei geht es hier nicht um eine Irreführungsgefahr durch eine Änderung der allgemeinen Verhältnisse (vgl. BGH GRUR 66, 445, 449 - Glutamal), sondern durch das beanspruchte Ausstattungsrecht der Klägerin, also durch ein prioritätsjüngeres Individualrecht. Ob bei solcher Fallgestaltung der Inhaber des jüngeren Kennzeichnungsrechtes überhaupt gegen den Inhaber des rechtmäßig entstandenen älteren Kennzeichenrechtes aus § 3 UWG vorgehen kann (ablehnend U. Krieger in seiner Anmerkung zum Glutamal-Urteil GRUR aaO), bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung. Denn auch nach der Neufassung des § 3 UWG muß die irreführende Angabe geeignet sein, die angesprochenen Verkehrskreise in ihren wirtschaftlichen Entschlüssen zu beeinflussen, regelmäßig also ihnen Vorteile in Aussicht zu stellen (vgl. BGH GRUR 1970, 609, 610 - regulärer Preis). Das setzt hier voraus, daß durch die Zeichenbenutzung der Beklagten nicht nur

ein Irrtum über die Herkunftsstätte begründet wird, sondern ferner über die behauptete Verkehrsgeltung hinaus die Bezeichnung "OO" zugunsten der Klägerin nach der Verkehrsauffassung zu einem Kennzeichen für die besondere Güte ihrer Ware geworden ist (BGHZ 5, 189, 196 - Zwilling; BGH GRUR 1958, 90, 93 - Hähnel). Letzteres hat aber die Klägerin in den Tatsacheninstanzen weder behauptet noch unter Beweis gestellt; ihre unsubstantiierte Behauptung einer "Irreführung des Verkehrs in relevanter Weise" genügte hierfür nicht. Sie kann daher in der Revisionsinstanz mit diesem Klagevorbringen nicht durchdringen.

Für eine sittenwidrige Anlehnung an die angeblich zugunsten der Klägerin im Verkehr bekannte Bezeichnung "OO" durch die Beklagte fehlt angesichts des prioritätsälteren Zeichenrechts der Beklagten und ihrer ebenfalls prioritätsälteren Zeichenbenutzung jeglicher Anhaltspunkt. Der Umstand, daß die nicht unerheblichen Werbeaufwendungen der Klägerin nach deren Behauptung möglicherweise auch in gewissem Umfang der Beklagten zugute kommen, beruht allein auf ihrer eigenen Zeichenwahl in der Nähe des prioritätsälteren Zeichens der Beklagten und kann daher nicht deren Sittenwidrigkeit begründen.

V. Da das Berufungsurteil auch sonst keine Rechtsfehler aufweist, war die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Sprenkmann

Merkel

Schönberg

v. Gamm