

10

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG §§ 16, 24

L ö s c a f é

Für eine vorbeugende Unterlassungsklage, die sich gegen die warenzeichenmäßige Verwendung eines Ausdrucks mit warenbeschreibendem Sinngehalt richtet (hier: Löscafé), ist ein Rechtsschutzbedürfnis nur dann anzuerkennen, wenn sich die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnet, daß sich die Frage des zeichenmäßigen Gebrauchs zuverlässig beurteilen läßt.

BGH, Urt. v. 30. Januar 1970 - I ZR 48/68 - OLG München
LG München I

10

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 48/68

URTEIL

Verkündet am

30. Januar 1970

Z u g ,

Justizangestellter

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Kaffeehandelsgesellschaft KG D [REDACTED] D [REDACTED],
Wien VI (Österreich), R [REDACTED] gasse 1, gesetzlich vertreten
durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter D [REDACTED]
D [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

1. die Firma Société des Produits N [REDACTED] S.A.,
[REDACTED] V [REDACTED] (Suisse), gesetzlich vertreten durch
ihr allein vertretungsberechtigtes Verwaltungs-
mitglied Dr. Joseph R [REDACTED],
2. die Firma D [REDACTED] N [REDACTED] GmbH, F [REDACTED],
M [REDACTED] Landstraße 193, gesetzlich vertreten durch
ihren Geschäftsführer Alfred A. K [REDACTED],

Klägerinnen und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

10

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 1970 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Alff, Dr. Simon, Dr. Girisch und Dr. Schönberg

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 14. März 1968 und das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 19. September 1967 unter Zurückweisung der Revision im übrigen teilweise wie folgt geändert:

Die Klage wird abgewiesen, soweit der Beklagten die Benutzung des Wortzeichens "LÖSCAFÉ" untersagt worden ist.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 2/3 der Beklagten und zu je 1/6 den Klägerinnen auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Zu Gunsten der beiden Klägerinnen ist für Kaffee-Extrakt und ähnliche Waren das Wortzeichen "NESCAFÉ" eingetragen, und zwar für die Klägerin zu 1 als IR-Marke Nr. 189 879 mit schweizerischer Priorität vom 21. November 1955 und für die Klägerin zu 2 als deutsches Warenzeichen Nr. 748 987 auf Grund einer Anmeldung vom



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

4. April 1961. Die Klägerin zu 1 ist ferner Inhaberin des Wort-Bildzeichens Nr. 183 949, das mit schweizerischer Priorität vom 2. März 1955 für die gleichen Waren in den Farben Braun und Gelb wie folgt international registriert wurde:

Das Zeichen "NESCAFÉ" besitzt in der Bundesrepublik überragende Verkehrsgeltung.

Die Beklagte, die ebenfalls Kaffee-Extrakt vertreibt, ist Inhaberin der für diese Ware am 23. Februar 1963 eingetragenen IR-Marke Nr. 266 310, die aus folgendem, in den Farben Braun, Gelb und Rot ausgeführten Wort-Bildzeichen besteht:

Die Beklagte hat ihr Zeichen bislang in der Bundesrepublik nicht benutzt. Auf ein Verwarnungsschreiben der Klägerin teilte der Anwalt der Beklagten mit, er könne seiner Mandantin auf Grund der gegebenen Rechtslage nicht empfehlen, dem Verlangen nachzukommen, auf den Schutz der IR-Marke zu verzichten, bzw. diese Marke nicht mehr zu verwenden.

Die Klägerinnen, die der Beklagten eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und ein unlauteres Verhalten zur Last legen, haben Klage erhoben mit dem Antrag,

die Beklagte zu verurteilen,

1. durch eine Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt darin einzuwilligen, daß ihrer IR-Marke Nr. 266 310, Bildzeichen mit dem Wortbestandteil "LÖSCAFÉ", der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) entzogen werde,
2. es bei Vermeidung von Strafen zu unterlassen,
 - a) das Wortzeichen "LÖSCAFÉ"
 - b) das Bildzeichen Nr. 266 310in der Bundesrepublik und in Berlin (West) für Kaffee-Extrakt zu verwenden.

Das Landgericht hat der Klage unter dem Gesichtspunkt des Ausstattungsschutzes stattgegeben.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt und zur Begründung geltend gemacht, das Wort "LÖSCAFÉ", das der Verkehr als Bestimmungsangabe auffasse und erkenne, werde nicht warenzeichenmäßig verwendet;

zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen. Da sie eine Benutzung ihrer IR-Marke in Deutschland nicht beabsichtige, fehle für die vorbeugende Unterlassungsklage das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, erstrebt die Beklagte Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe:

I. Die Revision bemängelt vorweg, das Berufungsgericht habe zu Unrecht das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis für die Unterlassungsklage bejaht. Diese Rüge ist teilweise begründet.

1. Da die Beklagte weder das angegriffene Bildzeichen noch das Wortzeichen "LÖSCAFE" bislang in der Bundesrepublik benutzt hat, kommt lediglich eine vorbeugende Unterlassungsklage in Betracht, zu deren Voraussetzungen es nach ständiger Rechtsprechung gehört, daß eine Beeinträchtigung der Klägerinnen drohend bevorsteht. Nach der aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden Würdigung des Berufungsgerichts erscheint diese Gefahr im Hinblick auf die IR-Marke der Beklagten naheliegend. Ob - wie das Berufungsgericht meint - bereits die internationale Registrierung eines Zeichens eine Benutzungsabsicht für alle Länder vermuten läßt, kann dahinstehen. Denn im Streitfall kommt hinzu, daß die Beklagte in der

Vorkorrespondenz das Verlangen der Klägerin auf Gebrauchsunterlassung unter Hinweis auf die mangelnde Verwechslungsgefahr hatte ablehnen lassen und auch während des Rechtsstreits ein Recht zum Gebrauch der IR-Marke für sich beanspruchte. Diese Erklärungen der Beklagten sind entgegen der von der Revision in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung nicht etwa unbeachtlich. Nach Eintragung der IR-Marke konnten die Klägerinnen jedenfalls verlangen, daß die Beklagte sich zu dem gleichzeitig geltend gemachten Anspruch auf Schutzrechtsentziehung äußerte. Aus den damit zusammenhängenden weiteren Äußerungen zum Gebrauch der eingetragenen Marke konnte das Berufungsgericht - selbst wenn diese Äußerungen freiwillig ohne Rechtspflicht erfolgt sein sollten - ohne Rechtsirrtum herleiten, daß der Gebrauch der in Österreich bereits benutzten Marke nach ihrer Registrierung auch in der unmittelbar angrenzenden Bundesrepublik drohe. Dem steht nicht entgegen, daß die Beklagte eine dahingehende Absicht während des Rechtsstreits bestritten und sich schriftsätzlich zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung bereit erklärt hatte. Denn abgesehen davon, daß diese Bereitschaft für den Fall einer vergleichswisen Regelung angekündigt war (S. 16 der Berufungsbegründung), hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht die Abgabe einer solchen Erklärung ausdrücklich abgelehnt.

2. Die Umstände, aus denen das Berufungsgericht die Gefahr einer künftig drohenden Beeinträchtigung herleitet, betreffen jedoch nur die IR-Marke der Beklagten, da das weiterhin angegriffene Wortzeichen "LÖSCAFF" weder als solches eingetragen ist, noch Gegenstand der vorprozessualen Erklärungen der Beklagten war.

Im Hinblick auf diese Wortbezeichnung ist ferner zu berücksichtigen, daß für eine vorbeugende Unterlassungsklage ein Rechtsschutzbedürfnis nur dann anzuerkennen ist, wenn sich die drohende Verletzungshandlung in tatsächlicher Hinsicht so konkret abzeichnet, daß eine zuverlässige rechtliche Beurteilung möglich ist (BGHZ 11, 260, 270 f - Kunststoff-Figuren; GRUR 1955, 411 - Zahl 55). Dieses Erfordernis ist gerade im Streitfall von besonderer Bedeutung, da der Ausdruck "Löscafé" einen warenbeschreibenden Sinngehalt für Pulverkaffee hat und da sich daher die Fragen seines zeichenmäßigen Gebrauchs und auch der Verwechslungsgefahr nur anhand konkreter Sachverhalte zureichend beurteilen lassen.

Nach Meinung des Berufungsgerichtes ist der Ausdruck "Löscafé" keine reine Bestimmungsangabe. Das Wort entstamme nicht der Umgangssprache, sondern sei eine Neuschöpfung. Nach dem normalen Sprachgebrauch besage es, daß Kaffee etwas auflöse. Die Bedeutung als Hinweis auf "löslichen Kaffee" gewinne die Wortprägung hingegen erst infolge Überlegungen und Schlußfolgerungen. Daher sei das Wort "Löscafé" nicht bar jeder Kennzeichnungsfunktion.

Soweit das Berufungsgericht aus diesen Erwägungen folgert, das Unterlassungsbegehren sei auch begründet, soweit es sich allein gegen das Wort "Löscafé" richtet, kann ihm nicht beigespflichtet werden. Zwar kann mit dem Berufungsgericht davon ausgegangen werden, daß der strittige Ausdruck bislang noch keinen Eingang in die Umgangssprache als Bezeichnung für löslichen Pulverkaffee gefunden hat. Das ist aber für seinen warenbeschreibenden Charakter auch nicht entscheidend. Denn

auch neue Wortbildungen können ungeeignet sein, eine Kennzeichnungsfunktion im Sinne eines Herkunftshinweises auszuüben, sofern sie sprachüblich zusammengesetzt sind und als beschreibende Angabe ohne weiteres verständlich sind (BGH GRUR 1966, 495, 497 - UNIPLAST m.w.Nachw.; 1969, 274, 277 - Mokka-Expreß). Maßgeblich dafür ist die Auffassung des umworbenen Verkehrs, die im Einzelfall durch die besonderen Verhältnisse des jeweiligen Warengiets beeinflußt werden kann. Insoweit ist im Streitfall - wie die Revision zu Recht hervorhebt - von Bedeutung, daß dem Verbraucher löslicher Kaffee-Extrakt in pulverisierter Form vertraut ist, während die Vorstellung, Kaffee könne zum Auflösen anderer Stoffe dienen, fernliegt. Dem Verbraucher drängt sich daher auch ohne besondere Überlegungen und Schlußfolgerungen die Vorstellung auf, es handele sich bei dem strittigen Ausdruck um eine neu geprägte Kurzform zur Beschreibung löslichen Kaffees. Daß derartige Kurzformen sprachlich keineswegs ungewöhnlich sind, hat bereits das österreichische Patentamt unter Hinweis auf die Kurzformen "Frischfleisch" und "Gebrauchtwagen" zutreffend ausgeführt.

In der Verwendung derartiger warenbeschreibender Angaben läßt sich im allgemeinen kein warenzeichenmäßiger Gebrauch erblicken. Ein solcher Gebrauch ist nach ständiger Rechtsprechung nur dann anzunehmen, wenn der flüchtige Durchschnittsverbraucher den Eindruck gewinnen kann, die Bezeichnung diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Herkunft, weise also nach Art einer Marke auf den Ursprung der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hin (BGH GRUR 1968, 365 - Praliné m.w.Nachw.). Ein derartiger Gebrauch mag zwar je nach den näheren Umständen auch bei dem Ausdruck "Löscafé"

in Betracht kommen, zumal er - wie erwähnt - eine in der Umgangssprache noch nicht übliche Sprachbildung darstellt und zudem der zweite Bestandteil in einer in der Bundesrepublik nicht gebräuchlichen Schreibweise wiedergegeben wird. Aber auch das angefochtene Urteil enthält keine nachprüfbare Begründung dafür, daß der mit dem Klageantrag zu 2 a) angegriffene Ausdruck bei jeder Verwendungsweise als warenzeichenmäßiger Herkunftshinweis aufgefaßt wird. Es stellt vielmehr zu Recht auf die konkrete Art und Weise ab, wie dieser Ausdruck in der mit dem Klageantrag zu 2 b) angegriffenen Kennzeichnung verwendet wird. Ohne eine solche Konkretisierung der jeweiligen Verwendungsweise läßt sich die Möglichkeit eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs nicht zureichend beurteilen. Da auch der von den Klägerinnen zusätzlich erhobene Vorwurf unlauteren Verhaltens von den jeweiligen konkreten Umständen abhängig ist, kann ein Rechtsschutzbedürfnis für den allgemein gefaßten vorbeugenden Unterlassungsantrag zu 2 a) nicht anerkannt werden.

II. Die verbleibenden Anträge auf Teilschutzentziehung und auf Unterlassung richten sich gegen das eingetragene Wort-Bildzeichen der Beklagten.

1. Nach Meinung der Revision wird der Ausdruck "LÖSCAFÉ" auch im Rahmen dieses Kombinationszeichens nicht warenzeichenmäßig gebraucht. Insoweit ist jedoch die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichtes aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß bei warenbeschreibenden Angaben eine bloße blickfangmäßige Hervorhebung noch nicht stets genügt, um einen warenzeichenmäßigen Gebrauch

anzunehmen, und zwar auch dann nicht, wenn sie im Rahmen einer kombinierten Warenzeichenanmeldung erfolgt (BGH GRUR 1968, 365 - Praliné; 1969, 274 - Mokka-Express; 1969, 348, 351 - Anker-Export; 1970, 31 - Heinzelmännchen). Es hat zu Recht auf die näheren Umstände abgestellt. Dazu gehört außer der Tatsache, daß der Ausdruck "LÖSCAFÉ" das Kombinationszeichen infolge seiner Größe, Anordnung und Ausführung absolut beherrscht, zunächst der schon erwähnte Umstand, daß es sich bei diesem Ausdruck um eine nicht allgemein übliche Wortschöpfung mit ungewöhnlicher Schreibweise des zweiten Bestandteils "CAFÉ" handelt. Es kommt weiter hinzu, daß sonstige, die betriebliche Herkunft kennzeichnende Wortbestandteile im Unterschied zu den zuvor genannten Entscheidungen überhaupt fehlen und auch der Bildbestandteil für den Verkehr als Herkunftshinweis nur schwach einprägsam ist, während andererseits der Verkehr auch deshalb weniger Anlaß hat, den Blickfang "LÖSCAFÉ" lediglich als warenbeschreibenden Hinweis aufzufassen, weil ein solcher Hinweis ohnehin in dem Zeichen enthalten ist. Von Bedeutung ist endlich noch der Umstand, daß das beanstandete Zeichen mit der besonders starken Marke "NESCAFÉ" zusammentrifft, mit der es - wie noch auszuführen sein wird - klanglich und optisch verwechslungsfähig ist, wobei der Verkehr durch die unmittelbar unter dem Wort "LÖSCAFÉ" angeordneten Zusätze "Marke geschützt" sogar noch ausdrücklich angehalten wird, in dem strittigen Ausdruck ebenso einen Herkunftshinweis zu erblicken wie beispielsweise in der vertrauten Bezeichnung "NESCAFÉ". Nimmt man alle diese Umstände zusammen, dann ist es weder rechtsfehlerhaft noch verfahrenswidrig, wenn das Berufungsgericht auf Grund seiner Lebenserfahrung die Feststellung getroffen hat, daß der Blickfang

"LÖSCAFÉ" in der eingetragenen Marke der Beklagten nicht allein eine warenbeschreibende Angabe darstellt, sondern dem flüchtigen Verbraucher zugleich den Eindruck vermittelt, diese Bezeichnung diene zur Unterscheidung von Pulverkaffee anderer Herkunft. Sollten im übrigen gleichwohl Zweifel an einer warenzeichenmäßigen Verwendung bestehen, dann würden die genannten Umstände zumindest den Vorwurf rechtfertigen, daß die Beklagte sich in wettbewerbswidriger Weise an das bekannte Klagezeichen anlehnt, da auch die Bildornamente und die Farbzusammenstellung Ähnlichkeiten mit dem Klagezeichen Nr. 183 949 aufweisen (vgl. GRUR 1963, 423, 428 - coffeinfrei; Baumbach-Hefermehl, WZG, 10. Aufl., Anm. 26 zu § 15).

2. Entgegen der Auffassung der Revision sind auch die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Verwechslungsgefahr frei von Rechtsirrtum, wenn man dabei noch berücksichtigt, daß angesichts der starken Verkehrsgeltung der Klagezeichen und der Identität der beiderseitigen Waren nach gefestigter Rechtsprechung eine erhöhte Gefahr von Verwechslungen in Betracht zu ziehen ist. Das Berufungsgericht führt dazu im einzelnen aus, daß - abgesehen von der schriftbildlichen Ähnlichkeit infolge der ungewöhnlichen Schreibweise des Bestandteils "CAFÉ" - zwischen den Klagezeichen und dem Wortbestandteil "LÖSCAFÉ" des angegriffenen Zeichens eine besonders starke klangliche Verwechslungsgefahr bestehe, da die Vorsilben ähnlich lautende Vokale aufwiesen und ihre unterschiedlichen Anfangskonsonanten den klanglichen Gesamteindruck nur schwach beeinflussten. Daß der Vokal e in "NESCAFÉ" kurz und der Vokal ö in "LÖSCAFÉ" sprachüblich lang gesprochen wird, schließt die von beiden Vorinstanzen festgestellte klangliche Verwechselbarkeit entgegen der Meinung der Revision

nicht aus. Erst recht wird die Verwechslungsgefahr nicht durch die weiteren Elemente des angegriffenen Kombinationszeichens ausgeräumt, da diese hinter dem Blickfang "LÖSCAFÉ" stark zurücktreten und da das Bildornament und die Farbgebung die Ähnlichkeiten mit dem Wort-Bild-Zeichen der Klägerin zu 1 eher noch erhöhen.

Zu prüfen bleibt daher lediglich, ob - wie die Revision meint - die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Sinngehalts abweichend zu beurteilen ist. Dabei geht die Fragestellung nicht dahin, ob sich eine Verwechslungsgefahr auch wegen eines übereinstimmenden Sinngehalts begründen ließe (was schon deshalb zweifelhaft wäre, weil dieser Sinn nur einen warenbeschreibenden Inhalt haben könnte und insofern zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung ungeeignet erschiene). Zu prüfen ist lediglich, ob trotz an sich bestehender klanglicher und optischer Verwechselbarkeit eine Verwechslungsgefahr ausnahmsweise deshalb zu verneinen sein könnte, weil der Leser oder Hörer auch geringere optische oder klangliche Unterschiede wesentlich leichter erfassen kann, wenn zumindest eines der Vergleichszeichen einen völlig eindeutigen, sich jedermann aufdrängenden Begriffsinhalt aufweist (BGHZ 28, 320 - Quick; GRUR 1961, 232, 234 - Hobby; 1966, 38, 41 - Centra). Soweit indessen der Sinngehalt der beanstandeten Bezeichnung dem Leser oder Hörer das Erfassen des Wortes erleichtern sollte, ist doch andererseits zu berücksichtigen, daß dieser Sinngehalt die Ähnlichkeit mit dem Klagezeichen wiederum erhöht, weil sich für den Verkehr auch mit der ursprünglichen Fantasiebezeichnung "NESCAFÉ" die Vorstellung eines Pulverkaffees verbindet, also insoweit die Vergleichszeichen im Sinngehalt übereinstimmen.

3. Die Revision bittet schließlich noch um Nachprüfung, ob die Klage nicht unter dem Gesichtspunkt eines anzuerkennenden Freihaltebedürfnisses habe abgewiesen werden müssen. Die Eintragung der Klagezeichen dürfe nicht dazu führen, daß die Mitbewerber an der ungestörten Verwendung einer warenbeschreibenden Angabe gehindert würden, und zwar auch dann nicht, wenn diese mit dem Klagezeichen verwechslungsfähig sei. Mit diesen Überlegungen der Revision hat sich der Senat bereits mehrfach auseinandergesetzt (BGH GRUR 1963, 630 - Polymar; BGHZ 45, 131 Shortening; GRUR 1968, 414 - Fe) und dabei dargelegt, daß der gesetzliche Schutz gegen den warenzeichenmäßigen Gebrauch einer verwechslungsfähigen Bezeichnung nicht mit der Begründung versagt werden dürfe, die Verwechslungsgefahr müsse wegen eines Freihaltebedürfnisses in Kauf genommen werden; wer sich gegenüber Verbietsansprüchen aus einem prioritätsälteren schutzfähigen Zeichen auf ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit berufe, handele im Gegenteil widersprüchlich, wenn er seinerseits den freizuhaltenden Ausdruck warenzeichenmäßig benutze und damit der Allgemeinheit zu entziehen versuche. Diese Erwägungen, die in den genannten Entscheidungen solche Klage- bzw. Widerspruchszeichen betrafen, welche ihrerseits an freizuhaltende warenbeschreibende Ausdrücke angelehnt waren, müssen erst recht zugunsten von verkehrsbekannten Fantasiezeichen, wie den Klagezeichen, durchgreifen. Es kann daher dahinstehen, ob ein Freihaltebedürfnis an dem Ausdruck "LÖSCAFÉ" deshalb geringer zu bewerten wäre, weil es - wie die Klägerinnen geltend machen - für löslichen Kaffee andere sprach- und verkehrsübliche Sachbezeichnungen gebe.

Nach alledem hat das Berufungsgericht den Ansprüchen auf Teilschutzentziehung und Unterlassung bezüglich

der IR-Marke zu Recht stattgegeben (§§ 24, 25, 31 WZG, ferner Art 5 MMA i.V.m. Art. 6 quinquies ParÜb, § 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG, § 10 der VO über internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken i.d.F. vom 5. September 1968), so daß die Revision insoweit zurückzuweisen war. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 92, 97, 100 ZPO.

Krüger-Nieland

Alff

Simon

Bundesrichter Dr. Girisch
ist wegen Urlaubsabwesen-
heit an der Unterschrifts-
leistung verhindert.

Krüger-Nieland

Schönberg