

B

26

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 52/68

URTEIL

Verkündet am

27. Februar 1970
W e r n e r ,
Justizobersekretär

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

1.

2.

-

gegen

die Firma T [REDACTED] O [REDACTED] GmbH, D [REDACTED],
Z [REDACTED]straße 69a, vertreten durch ihre Geschäftsführerin,
Frau Annemarie S [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 1970 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Dr. Simon, Dr. Merkel, Dr. Girisch und Dr. Schönberg

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 5. April 1968 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 17. April 1965 angemeldeten Wortzeichens Nr. 818 111 "Tuo". Dieses Zeichen wird zur Kennzeichnung von Baumaschinen von einer Firma W [REDACTED] benutzt, an welche die Klägerin eine Lizenz an Erfindungen und Erfahrungen auf dem Gebiet von Baumaschinen vergeben hatte.

Die Klägerin ist ferner Inhaberin des am 25. Februar 1966 angemeldeten und ebenfalls für Baumaschinen, insbesondere für Mischmaschinen und Betonmischer eingetragenen Wortzeichens Nr. 817 740 "Turpo", das bislang noch nicht benutzt worden ist.

- 3 -

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführerin die Beklagte zu 2 ist, produziert und vertreibt Betonmischer und Verputzmaschinen, darunter eine Verputzmaschine, die neben der Bezeichnung "Champion" in räumlichem Abstand dazu die Angabe "TURBO" trägt. Sie bietet ferner unter der genannten Bezeichnung als ihr Verputzmaschinen-Programm an: "Turbo 101, Turbo 100, VKM 100 ...".

Die Klägerin, die in der Verwendung der Bezeichnung "Turbo" in Alleinstellung oder in Verbindung mit einer Zahlenkombination wie "Turbo 100" eine Verletzung ihrer beiden Zeichen erblickt, hat Klage auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht erhoben.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt und geltend gemacht, der Ausdruck "Turbo" sei im Maschinenbau eine Beschaffenheitsangabe, welche die Arbeitsweise von Turbinen-Mischgeräten näher charakterisiere. Der fachkundige Verkehr werte daher die angegriffene Bezeichnung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis.

Die Beklagte zu 1 hat ferner beim Patentamt Antrag auf Löschung der beiden Klagezeichen gestellt und vorsorglich beantragt, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über dieses Verfahren auszusetzen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Klägerin unterhalte lediglich ein Baugeschäft, nicht jedoch einen Geschäftsbetrieb zur Herstellung und zum Vertrieb einschlägiger Maschinen. Auch sei das bislang unbenutzte Zeichen "Turpo" wegen seiner Wesensgleichheit mit der Beschaffenheitsangabe "Turbo" nicht eintragungsfähig.



Die Klägerin hat einer Aussetzung des Rechtsstreites widersprochen. Sie hat behauptet, daß sie selbst Mischmaschinen vertrieben und auch hergestellt habe bzw. im Lohnverfahren habe herstellen lassen. Das von der Firma W. [REDACTED] hergestellte "Tuo"-Gerät werde auch von ihr vertrieben. Das Zeichen "Turpo" solle demnächst für einen neuartigen Betonmischer benutzt werden. Entgegen der Meinung der Beklagten sei der Ausdruck "Turbo" keine Beschaffenheitsangabe, sondern nur ein Wortelement, das erst in Verbindung mit einer beschreibenden Angabe einen die Art des Antriebs oder der Wirkungsweise andeutenden Charakter erhalte (z.B. Turbomotor), in Alleinstellung hingegen unterscheidungskräftig sei.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht haben der Klage stattgegeben. Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihre Anträge auf Klageabweisung und auf Aussetzung des Rechtsstreits weiterverfolgen. Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Revision und Ablehnung des Aussetzungsantrages.

Entscheidungsgründe:

I. Die Vorinstanzen haben dem Klagebegehren wegen Verletzung des Zeichens "Turpo" stattgegeben, mit dem das angegriffene Zeichen "Turbo" verwechslungsfähig sei. Von ihrem Standpunkt aus brauchten sie daher auf das zweite Klagezeichen "Tuo" nicht näher einzugehen. Dazu hatten die Beklagten ihrerseits geltend gemacht, daß insoweit schon keine Gefahr von Verwechslungen zu befürchten sei. Dieser Auffassung ist beizutreten.

selbst wenn man die Identität der beiderseitigen Waren und die Übereinstimmung in der Vokalfolge und in den Anfangs- und Schlußbuchstaben der beiden zweisilbigen Worte "Tuo" und "Turbo" berücksichtigt. Denn selbst wenn die angegriffene Bezeichnung keine glatte Beschaffenheitsangabe darstellen sollte, so weist sie doch jedenfalls für den umworbenen fachkundigen Verkehr einen deutlichen Sinngehalt auf, der es dem Verkehr erleichtert, die vorhandenen optischen und klanglichen Unterschiede zwischen den beiderseitigen Zeichen hinreichend deutlich aufzufassen. Daß das Klagezeichen "Tuo" im Verkehr zugunsten der Klägerin durchgesetzt wäre und daß daher eine erhöhte Gefahr von Verwechslungen zu befürchten wäre, hat die Klägerin selbst nicht behauptet.

II. 1. Das Klagezeichen "Turpo" und die angegriffene Bezeichnung "Turbo" sind hingegen nach den rechtsirrtumsfreien Ausführungen des Berufungsgerichts klanglich verwechselbar, was auch die Revision nicht bezweifelt.

2. Rechtlich bedenkenfrei sind ferner diejenigen Ausführungen des Berufungsgerichtes, die sich mit der Behauptung der Beklagten befassen, die Klägerin verfüge über keinen eigenen Geschäftsbetrieb auf dem fraglichen Warengbiet und ihr fehle ein zeichenrechtlicher Benutzungswille. Soweit sich diese Ausführungen und die dagegen gerichteten Angriffe der Revision auf die Herstellung und den Vertrieb der mit dem Klagezeichen "Tuo" versehenen Maschinen beziehen, braucht darauf nicht näher eingegangen zu werden, da das Klagebegehren - wie erörtert - ohnehin nicht auf dieses Zeichen gestützt werden kann. Es kann ebenso dahinstehen,

ob die Klägerin - wie die Revision aus dem angefochtenen Urteil entnehmen will - selbst keine Baumaschinen herstellt und nach ihren Abmachungen mit der Firma W [REDACTED] auch nicht zur Eigenherstellung berechtigt ist. Denn nach den weiteren tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichtes, die von der Revision nicht angegriffen werden, unterhält die Klägerin jedenfalls einen Geschäftsbetrieb zum Vertrieb von Maschinen der in der Zeichenanmeldung genannten Art und hat auch bereits Baumaschinen im eigenen Namen vertrieben. Es besteht daher kein hinreichender Grund zu der Annahme, das Klagezeichen "Turpo" sei deshalb löschungsreif, weil ein zugehöriger Geschäftsbetrieb fehle (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG). Nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichtes ist ebenfalls der Vorwurf unbegründet, die Klägerin handele rechtsmißbräuchlich, weil das Zeichen "Turpo" niemals in zeichenrechtlich zulässiger Weise benutzt werden solle und daher als Defensivzeichen anzusehen sei. Auch die Revision vermag nicht darzulegen, inwiefern die Klägerin beispielsweise gehindert wäre, das bislang weder von ihr selbst noch von einem Lizenznehmer benutzte Zeichen "Turpo" im Rahmen ihres Vertriebsunternehmens in Benutzung zu nehmen. Im übrigen fehlt - wie das Berufungsgericht ausführt - für die Behauptung mangelnden Benutzungswillens jeder substantiierte Vortrag der Beklagten, während die Klägerin ihrerseits dargelegt hatte, das Zeichen "Turpo" sei in der Absicht angemeldet worden, es für den neuen Typ einer Mischmaschine zu verwenden, deren Produktionsreife sich wider Erwarten verzögert habe, weil eine erforderliche Pumpe noch nicht funktioniere. Ohne Rechtsirrtum hat daher das Berufungsgericht das am 25. Februar 1966 angemeldete Zeichen, soweit der Benutzungswille der

Klägerin in Frage steht, als zulässiges Vorratszeichen behandelt.

3. Die Revision bemängelt vor allem, das Berufungsgericht habe infolge von Verfahrensverstößen verkannt, daß der Ausdruck "Turbo" eine Beschaffenheitsangabe darstelle. Sollte dies tatsächlich zutreffen, dann würde sich dies auf die rechtliche Beurteilung des Streitfalles in doppelter Hinsicht auswirken:

a) Nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 16 WZG wird durch die Eintragung eines Warenzeichens niemand gehindert, Angaben über die Beschaffenheit oder die Bestimmung von Waren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waren anzubringen oder im Geschäftsverkehr zu gebrauchen. Unzulässig ist es lediglich, derartige warenbeschreibende Angaben warenzeichenmäßig nach Art einer Marke zu gebrauchen und dadurch in ältere Zeichenrechte einzugreifen. Bei warenbeschreibenden Angaben, für deren Allgemeingebrauch ein Freihaltungsbedürfnis besteht, liegt es indessen nahe, darin lediglich einen Sachhinweis zu erblicken. Es bedarf daher jeweils einer besonderen Prüfung, ob der Verkehr wirklich den weitergehenden Eindruck gewinnen kann, die Angabe diene zugleich als individuelles Herkunftskennzeichen zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Herkunft. Ein solcher Eindruck ist - wie der Senat in jüngerer Zeit wiederholt dargelegt hat (GRUR 1968, 365 - Praliné; 1969, 274 - Mokka-Expres; 1969, 348 - Anker Export; 1970, 31 - Heinzelmännchen; ferner das zur Veröffentlichung bestimmte Urteil I ZR 48/68 vom 30. Januar 1970 - Löscafé) - nicht schon dann ohne weiteres anzunehmen,

wenn ein Sachhinweis blickfangmäßig hervorgehoben wird. Vielmehr kommt es auch dann auf die näheren Umstände des Einzelfalles an.

Die Klägerin will diesen Erwägungen anscheinend dadurch Rechnung tragen, daß sie mit ihrer Klage lediglich die Verwendung der Bezeichnung "Turbo" in Alleinstellung oder in Verbindung mit einer Zahlenkombination oder dergleichen, wie "Turbo 100", angreift. Es erscheint aber bereits zweifelhaft, ob dieser Klageantrag das Verhalten der Beklagten überhaupt zutreffend erfaßt. Denn sowohl auf den Maschinen der Beklagten als auch in ihren Werbeunterlagen wird das Warenzeichen "Ch^mg_gpion" verwendet und deutlich herausgestellt. Für den Verkehr liegt es daher von vornherein nahe, den eigentlichen betrieblichen Herkunftshinweis in dieser Marke zu erblicken und in den weiteren Angaben lediglich eine nähere Charakterisierung der jeweiligen Maschinenart. Der Umstand, daß auf den Maschinen beide Bezeichnungen räumlich getrennt voneinander angeordnet sind, und zwar der angegriffene Ausdruck auf der Mischtrommel, rechtfertigt noch nicht ohne weiteres eine abweichende Beurteilung. Stellt nämlich die Angabe "Turbo" wirklich eine Beschaffenheitsangabe dar, dann hat der Verkehr wenig Grund dazu, in dieser Angabe eine Zweitmarke zu vermuten, also anzunehmen, er könne nicht nur aus dem Zeichen "Ch^mg_gpion", sondern ebenso aus der räumlich getrennten Angabe "Turbo" auf die betriebliche Herkunft der Maschinen schließen.

b) Ist der Ausdruck "Turbo" auf dem Gebiet der Baumaschinen eine freizuhaltende Beschaffenheitsangabe, dann ergibt sich daraus als weitere Konsequenz,

daß er seinerseits unter das Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Ziff. 1 WZG fallen würde. Dieses Eintragungsverbot umfaßt aber, wie der Senat in der Polyestra-Entscheidung (BGHZ 50, 219) im einzelnen dargelegt hat, nicht nur die Beschaffenheitsangabe als solche, sondern auch solche Abwandlungen, die klanglich oder bildlich mit der Beschaffenheitsangabe ohne weiteres verwechselbar sind, sofern bereits im Eintragungszeitpunkt feststeht, daß die "Monopolisierung" dieser Bezeichnung die Mitbewerber in der uneingeschränkten Verwendung der Beschaffenheitsangabe behindern könnte. Daß das Klagezeichen "Turpo" mit der Angabe "Turbo" ohne weiteres verwechselbar ist, bedarf keiner näheren Begründung. Gestützt auf das Klagezeichen versucht die Klägerin, die Beklagte in der beanstandeten Art der Verwendung des Ausdrucks "Turbo" zu hindern. Sie würde darin auch erfolgreich sein, wenn mit den Vorinstanzen eine warenzeichenmäßige Verwendung dieses Ausdrucks anzunehmen wäre. Gerade der Verlauf des vorliegenden Rechtsstreites bestätigt - wie die Revision mit Recht bemerkt - die Notwendigkeit, an die Eintragungsfähigkeit solcher Abwandlungen, die eng an eine Beschaffenheitsangabe angelehnt sind, namentlich dann strengere Anforderungen zu stellen, wenn es sich um Anlehnungen an Fachausdrücke handelt, die nur einem Teil der beteiligten Verkehrskreise bekannt sind. Im Ergebnis könnte daher dahingestellt bleiben, ob eine warenzeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnung in Betracht kommt. Denn selbst wenn dies zu bejahen sein sollte, wäre der Rechtsstreit - immer vorausgesetzt, daß "Turbo" eine warenbeschreibende Angabe auf dem Baumaschinensektor ist - jedenfalls mit Rücksicht auf das anhängige Lösungsverfahren auszusetzen.

4. Zu der sonach entscheidungserheblichen Frage, ob die beteiligten Verkehrskreise in der strittigen Bezeichnung eine Beschaffenheitsangabe erblicken, führt das Berufungsgericht folgendes aus: Die Beklagte habe keine Werbeschriften oder Abhandlungen vorgelegt, aus denen entnommen werden könnte, daß der beteiligte Verkehr "Turbo" als glatte Beschaffenheitsangabe für Mischer ansehe. Der Prospekt einer Firma S [REDACTED] zeige lediglich die warenzeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung "Lescha-Turbo-Mischer". Zudem sei aus den überreichten Prospekten zu ersehen, daß das Wort "Turbo" nie für sich allein, sondern nur in Verbindung mit der näheren Art der Vorrichtung benutzt werde, wie z.B. "Turbo-Mischer", "Turbo-Belüfter" usw.. Die Beklagte selbst habe ihren Mischer in der Werbung nicht als Turbo-Mischer, sondern als Turbinen-Mischer bezeichnet, bedürfe also der strittigen Bezeichnung überhaupt nicht als Beschaffenheitsangabe. Die Versagung des Wortzeichens "Turbo" für Waren bestimmter Warenklassen besage für den vorliegenden Fall nichts Konkretes. Entscheidend sei, daß die hier vorliegenden Maschinen nicht durch die Verwendung der Bezeichnung "Turbo" einen eindeutigen Begriffsinhalt erhielten. Angesichts der eindeutigen Sachlage erscheine es nicht erforderlich, dem Beweisantritt der Beklagten nachzugehen und eine Auskunft der Industrie- und Handelskammern oder ein Sachverständigengutachten einzuholen.

Diese Ausführungen werden von der Revision zu Recht wegen Verstoßes gegen § 286 ZPO angegriffen.

Nach dem Neuen Brockhaus (3. Aufl. 1965) bedeutet das Wort "turbo-..." etwas, was mit einer Turbine ange-

trieben wird. Auch das Patentamt hat dieses Wort in seinem auf eine Testanmeldung ergangenen Bescheid vom 23. November 1966 als ein geläufiges Kurzwort bzw. Wortelement gewürdigt, das auf einen Turbinenantrieb bzw. auf die Funktionsweise nach dem Wirbelsystem hinweise und in diesem Sinne in vielen Warennamen, wie z.B. Turbogenerator, Turbomotoren, Turboprop-Flugzeuge, vorkomme. Daß der Ausdruck in diesem Sinne verwendbar ist, läßt sich ferner aus den von den Beklagten überreichten Prospekten ersehen, in denen dritte Firmen beispielsweise Turbomischer, Turbofilter und Turbo-Heizer anbieten (Anl. A, D, E u. F), wobei auch in der Zusammensetzung "Lescha-Turbo-Mixer" nicht ohne weiteres eine warenzeichenmäßige Verwendung des strittigen Ausdrucks zu erblicken ist. Dementsprechend wird das Wort "Turbo" in einschlägigen Verzeichnissen als eine Angabe aufgeführt, die für Waren der früheren Klasse 23 (Maschinen, Maschinenteile u.a.) nicht eintragungsfähig ist (Bl. f. PMZ 1967, 29; Nichteintragungsfähige Wortzeichen, 1953, S. 85).

Angesichts dieser Unterlagen konnte das Berufungsgericht - wie die Revision zu Recht bemängelt - nicht aus eigener Sachkunde feststellen, der strittige Ausdruck sei keine freizuhaltende warenbeschreibende Angabe. Diese Feststellung läßt sich insbesondere nicht damit rechtfertigen, das Wort "Turbo" sei nur ein unselbständiges Wortelement, das immer nur in Verbindung mit anderen Begriffen Bestimmtes aussage, für sich allein hingegen die Beschaffenheit nur andeute und als bloße Andeutung eintragungsfähig sei. Zwar beschreibt dieses Wort kein bestimmtes einzelnes Erzeugnis, wohl aber erscheint es in unveränderter Gestalt wie ein Adjektiv geeignet, eine

bestimmte technische Eigenschaft verschiedenartiger Erzeugnisse näher zu charakterisieren. Auch solche adjektivischen Ausdrücke enthalten Angaben über die Beschaffenheit von Waren im Sinne des § 4 Abs. 2 Ziff. 1 WZG und dürfen daher nicht als Monopolrecht zugunsten eines einzelnen eingetragen werden. Selbst wenn das Wort im übrigen ohne weitere Zusätze auf einer Maschine angebracht wird, muß es für den Fachmann nicht notwendig nichtssagend sein, da es für ihn auch dann eine bestimmte Aussage über diese Maschine enthalten kann.

Für die Eintragungsfähigkeit des strittigen Ausdrucks ist es auch nicht entscheidend, ob und wie weit nach dem allgemeinen Sprachgebrauch andere gleichwertige Ausdrücke, wie z.B. Turbinen-Mischer, zur Verfügung stehen; denn die gesetzliche Regelung rechtfertigt es nicht, zugunsten eines einzelnen alle anderen Mitbewerber in der freien Wahl zwischen mehreren, den gleichen Umstand beschreibenden Angaben einzuschränken. Allerdings ist die Eintragungsfähigkeit von warenbeschreibenden Ausdrücken mitunter nicht für alle Branchen einheitlich zu beantworten; denn wird ein solcher Ausdruck regelwidrig für Erzeugnisse verwendet, über die er keine verständige Aussage enthält, dann verliert er seinen warenbeschreibenden Charakter und kann dann auf diesem Gebiet unter Umständen als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet sein. Im Streitfall scheint das Berufungsgericht diese Möglichkeit erwogen zu haben; denn es meint, die mit "Turbo" gekennzeichnete Maschine der Beklagten arbeite überhaupt nicht turbinenartig, da ein in dem Mischbehälter rotierendes Werkzeug ein Gerät noch nicht zu einer turbinenartig wirkenden Maschine mache. Für die

Frage, ob "Turbo" als freizuhaltende Angabe eintragungsunfähig ist, kommt es indessen allein darauf an, ob der beteiligte Verkehr diesen Ausdruck auf dem Baumaschinensektor als warenbeschreibende Angabe auffaßt, und nicht darauf, ob die Beklagten ihrerseits ihre konkrete Maschine richtig oder falsch beschreiben. Diese Frage konnte aber das Berufungsgericht nicht abschließend aus eigener Sachkunde beurteilen, sondern mußte - sofern ihm die bislang vorgelegten Unterlagen nicht einmal für die beantragte Aussetzung ausreichten - dem Beweisantritt der Beklagten nachgehen. Diese hatten nicht nur in der Klagebeantwortung und in der Berufungsbegründung allgemein behauptet, es seien bei Baustoffmaschinen zwei Systeme bekannt, nämlich neben den herkömmlichen Mischern, bei denen sich der Behälter drehe, ein moderner Turbinenmischer, bei dem innerhalb des feststehenden Behälters ein Drehkörper rotiere, der die Mischung des Baustoffes bewirke. Vielmehr hatten sie im Schriftsatz vom 18. März 1968 ausdrücklich unter Beweis gestellt, daß der Begriff "Turbo" bei Verwendung im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Mischmaschinen in den beteiligten Verkehrskreisen als Beschaffenheitsangabe angesehen werde.

Mangels ausreichender tatrichterlicher Feststellungen war daher das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Krüger-Nieland

Simon

Merkel

Girisch

Schönberg