

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 52/69

URTEIL

Verkündet am

11. Dezember 1970

Zug,

Justizangestellter

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma S[REDACTED]-Chemie KG, M[REDACTED] [REDACTED], Winzererstraße 41,
gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesell-
schafterin Firma Heinrich U[REDACTED] Verwaltungsgesellschaft
mbH, M[REDACTED], diese gesetzlich vertreten durch ihren Ge-
schäftsführer Heinrich U[REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigte: Klägerin und Revisionsklägerin,
Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma B[REDACTED] KG, gesetzlich vertreten durch ihre per-
sönlich haftende Gesellschafterin Frau Erna P[REDACTED], N[REDACTED],
D[REDACTED]straße [REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigter: Beklagte und Revisionsbeklagte,
Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 1970 unter Mitwirkung der Bundesrichter Alff, Dr. Sprenkman, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 27. Februar 1969 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 wurde 1947 unter der Firma "S[REDACTED]-Chemie GmbH" im Handelsregister eingetragen. Nach Änderung ihrer Rechtsform firmiert sie nun "S[REDACTED]-Chemie KG".

Sie ist Inhaberin folgender Warenzeichen:

1. Bildzeichen Nr. 609 859, angemeldet am 1. Oktober 1948 und eingetragen am 1. August 1951 u.a. für Arzneimittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege: kreisförmige Anordnung der Worte "S[REDACTED]-

- 3 -

Chemie München" um die graphisch besonders ausgestalteten Buchstaben "CSO".

2. Bildzeichen Nr. 611 748, angemeldet am 7. Februar 1949 und eingetragen am 24. September 1951 u.a. für Arzneimittel: Etikettendarstellung, an deren oberen Kante in der Mitte das Wort "B[REDACTED]" und darunter das Wort "S[REDACTED]" angeordnet sind; über der unteren Kante befinden sich in der Mitte übereinander die Buchstaben "CSO" und die Firmenbezeichnung der Klägerin.
3. Wortzeichen Nr. 851 783, angemeldet am 27. Juni 1968 und gemäß § 6 a WZG eingetragen am 14. November 1968 für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege:
"S[REDACTED]".

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "S[REDACTED]" ein Arzneimittel gegen Magen- und Darmerkrankungen. Sie hat diese Bezeichnung seit 1964 in die "Rote Liste" des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie e.V. in Frankfurt (Main), seit 1960 in den "GEHES - Codex" des Dr. Felix D[REDACTED] und außerdem in die "Lauer-Taxe" der Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen deutscher Apotheker in Frankfurt (Main) eintragen lassen; die Bezeichnung "S[REDACTED] flüssig" hat sie seit 1964 in das Spezialitätenregister für Arzneimittelspezialitäten des Bundesgesundheitsamtes eintragen lassen. Nach ihrer Behauptung verwendet sie diese Bezeichnung bereits seit 1934, allerdings bis vor einigen Jahren in der Schreibweise "S[REDACTED]".



Die Klägerin beanstandet diese Zeichenbenutzung als Verletzung ihres Firmenrechts sowie ihrer Warenzeichen.

Zur Begründung führt sie aus, die Bezeichnung "Solvat" sei keine Beschaffenheitsangabe, weil sie weder eine für Arzneimittel denkbare Beschaffenheit bezeichne, noch vom Verkehr als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt werde. Die Bezeichnung "Solvat" sei in den Klagezeichen zu 1) und 2) sowie in ihrer Firma der einzige kennzeichnungskräftige Bestandteil. Mit den danach durch "Solvat" geprägten Klagezeichen sei die Bezeichnung "S[REDACTED]" nach dem maßgebenden Gesamteindruck verwechselbar. Da das Klagezeichen zu 1) außer für Arzneimittel auch für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege eingetragen sei, sei der Unterlassungsanspruch überdies auch dann gegeben, wenn die Bezeichnung "Solvat" nur für Kosmetika als schutzfähig anzusehen wäre, weil sie nach der gesetzlichen Regelung auch im Warengleichartigkeitsbereich (nämlich für Arzneimittel) Schutz beanspruchen könne. Entsprechendes gelte für das ebenfalls für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege eingetragene Klagezeichen zu 3) - ("Solvat" in Alleinstellung). Ein für Kosmetika schutzfähiges Zeichen sei gegen verwechslungsfähige Kennzeichnungen auf warengleichartigem Gebiet geschützt, selbst wenn es für diese Waren nicht eintragungsfähig wäre. Einer Untersuchung der Schutzfähigkeit dieser Bezeichnung für Arzneimittel bedürfe es daher gar nicht mehr.

Bei den Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege in den Warenverzeichnissen der Zeichen zu 1) und 3) handle es sich auch nicht um Defensivwaren. Die Klägerin sei als "Fabrik pharmazeutischer und kosmetischer

Präparate" im Handelsregister eingetragen und stelle auch Kosmetika, nämlich ein Hautöl und Fichtennadel-Franzbranntwein, her.

Die Klägerin hat beantragt,

1. der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr Arzneimittel und pharmazeutische Drogen, und zwar insbesondere ein Mittel gegen akute und chronische Magen- und Darmerkrankungen, Subazidität und Dyspepsien mit Appetitlosigkeit und Druck im Magen, oder ihre Verpackung oder Umhüllung oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit der Bezeichnung "Solveta" zu versehen oder derart gekennzeichnete Arzneimittel und pharmazeutische Drogen feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen;

weiter die Beklagte zu verurteilen,

2. durch Erklärung gegenüber dem Bundesgesundheitsamt die Löschung der in das Spezialitätenregister für Arzneispezialitäten des Bundesgesundheitsamtes unter der Nr. S 470 eingetragenen Bezeichnung "S. flüssig", durch Erklärung gegenüber dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie e.V., Frankfurt am Main, die Löschung der Bezeichnung "Solveta" in der Roten Liste, durch Erklärung gegenüber Dr. Felix D., B., K. Straße, die Löschung der Bezeichnung "S." im GEHES-Codex und gegenüber der Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen Deutscher Apotheker, Frankfurt am Main, die Löschung der Bezeichnung "S." in der Lauer-Taxe zu beantragen;
3. die Kennzeichnung "S." an den noch in ihrer Verfügungsgewalt unterliegenden Gegenständen der unter Ziff. 1) bezeichneten Art zu beseitigen;
4. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 8. Dezember 1964 Handlungen der in Ziff. 1) bezeichneten Art begangen hat, und zwar unter Angabe der Lieferzeiten, Liefermengen und Lieferpreise sowie der Art und des Umfangs der betriebenen Werbung

und endlich festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch Handlungen der in Ziff. 1) bezeichneten Art seit 8. Dezember 1964 entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte bestreitet im Hinblick auf eine Reihe ähnlicher Drittzeichen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Im übrigen sei die Bezeichnung "Solvat" für Arzneimittel nicht schutzfähig. Ihre Eigenschaft als Beschaffenheitsangabe ergebe sich daraus, daß sie als solche in chemischen Lexika und Lehrbüchern sowie in allgemeinen Nachschlagewerken verzeichnet sei. Das gelte insbesondere deshalb, weil unter den angesprochenen Verkehrskreisen auch fachkundig vorgebildete Abnehmer, wie Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser zu finden seien. Soweit sich die Klage auf die Eintragung von "Solvat" für Kosmetika stütze, sei ihr entgegenzuhalten, daß es sich insoweit um Vorrats- bzw. Defensivwaren handle. So seien in den vorgelegten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen samt Preislisten der Klägerin nur pharmazeutische Spezialitäten und chemische Erzeugnisse aufgeführt. Die Berufung auf das Zeichen zu 3) sei überdies rechtsmißbräuchlich, weil es in Kenntnis der älteren Bezeichnung der Beklagten angemeldet worden sei, an der diese bereits vorher einen wertvollen Besitzstand erlangt gehabt habe. Schließlich seien etwaige Ansprüche der Klägerin verwirkt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin blieb erfolglos. Mit ihrer Revision verfolgt sie ihre Klageansprüche weiter. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus den Kennzeichnungsrechten der Klägerin gegen die zeichenmäßige Benutzung der Bezeichnung "S[REDACTED]" durch die Beklagte versagt, da keine Verwechslungsgefahr vorliege, und dazu ausgeführt, es könne dahingestellt bleiben, ob dem Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 14. Februar 1968 (GRUR 68, 414 - Fe) insoweit gefolgt und ein Zeichenschutz auf einem Warengleichartigkeitsgebiet gewährt werden könne, auf dem das Zeichen Beschaffenheitsangabe sei. Denn jedenfalls komme der - für Arzneimittel beschreibenden - Bezeichnung "Solvat" aus den Klagezeichen von vornherein nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu, die überdies durch die Benutzung einer Reihe von Drittzeichen im Ähnlichkeitsbereich geschwächt sei. Angesichts dieser geringen Kennzeichnungskraft setze sich die Bezeichnung "S[REDACTED]" durch ihre verschiedene Silbenzahl, Vokalfolge und das Schriftbild hinreichend von den "Solvat"-Klagezeichen ab.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Revision; ihr kann der Erfolg nicht versagt bleiben.

II. 1. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß sich die Verwechslungsgefahr nach dem übereinstimmenden Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen bestimmt und daß dieser Gesamteindruck seinerseits durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen geprägt wird (vgl. BGH GRUR 63, 423/424 - coffeinfrei; 65, 665/666 - Liquiderma). Dabei hat das Berufungsgericht nicht verkannt, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens keine absolut feststehende Größe ist, sondern sowohl von dessen ursprünglicher Einprägsamkeit als auch von der Be-

nutzungslage abhängt (vgl. BGHZ 46, 152/156/157 - Vitapur). Von diesem zutreffenden Ausgangspunkt hat das Berufungsgericht die ursprüngliche Kennzeichnungskraft des Wortes "Solvat" - als des die Klagezeichen bestimmenden Bestandteiles bzw. als alleinigen Inhalts des Klagezeichens zu 3) - sowie dessen Schwächung durch Drittzeichen geprüft. Es kommt zu dem Ergebnis, daß die Bezeichnung "Solvat" für Arzneimittel von Haus aus wenig kennzeichnungskräftig sei, weil sie in ihrem ersten Teil lediglich aus dem Stamm des - durch zahlreiche Ableitungen (Absolvent, Solution, Solvens u.a.) bekannten - lateinischen Wortes "solvere" (= lösen) bestehe, an den die gerade für Chemikalien geläufige Endung "-at" angehängt sei. Von dieser Ausgangslage her werde das Zeichen durch von Dritten benutzte Warenbezeichnungen auf dem Gebiet der Arzneimittel weiter entscheidend geschwächt. Diese Beurteilung der ursprünglichen Kennzeichnungskraft der Klagezeichen und ihrer Schwächung durch die Benutzungslage ist nicht frei von Rechtsirrtum.

2. Die ursprüngliche Kennzeichnungskraft einer Bezeichnung ergibt sich aus ihrer Einprägsamkeit für die damit angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf ihre kennzeichnungsmäßige Herkunftsfunktion für bestimmte Waren (vgl. BGHZ 21, 182/186 - Funkberater). Entscheidend ist daher die Auffassung der mit dem Zeichen angesprochenen Verkehrskreise, deren Zusammensetzung sich aus der Art der in Frage stehenden Ware ergibt (vgl. BGH GRUR 59, 599/601 - Teekanne sowie die nachfolgende Rspr.). Eine eindeutige Feststellung der hier beteiligten Verkehrskreise hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Das Berufungsurteil spricht zwar einerseits von den einschlägigen Fachkreisen und andererseits von den sonstigen angesprochenen Verkehrskreisen; es läßt jedoch offen, um welche Kreise es sich

dabei im einzelnen handelt. Falls das Berufungsgericht damit die angesprochenen und beteiligten Verkehrskreise nur auf Fachleute beschränken wollte, so hätte es rechtsirrig übersehen, daß bei allen Bevölkerungskreisen ein entsprechender Bedarf an Arzneimitteln auftreten kann. Es ist daher anerkannt, daß selbst bei apotheken- und rezeptpflichtigen Arzneimitteln die Letztverbraucher mit zu den beteiligten Verkehrskreisen zählen (vgl. BGH GRUR 55, 415/416 - Arctuvan; 57, 339/340 - Venostasin; 59, 134/135 - Calciduran). Demgemäß kann - obwohl sich überwiegend Fachleute gehobener Bildungsstufe mit dem Vertrieb und der Verordnung von Arzneimitteln befassen - insgesamt kein besonderer Bildungsstand und kein größeres Unterscheidungsvermögen zugrunde gelegt werden (BGH aaO). Es ist daher rechtsfehlerhaft, von einer solchen Bildungs- und Kenntnisstufe auszugehen, bei der den betroffenen Verkehrskreisen ohne weiteres erkennbar ist, daß das Wort "Solvat" vom lateinischen Wort "solvere" (= lösen) abgeleitet und mit Fremdworten i h r e r U m g a n g s - sprache (Absolvent, Solution, Solvenz) verwandt sei und ferner, daß die Endung "-at" eine in der Chemie gebräuchliche Endung für Salze einer bestimmten Zusammensetzung sei. Nach der Auffassung des Berufungsgerichts wissen zwar die angesprochenen Verkehrskreise, daß die Bezeichnung "Solvat" eine Beschaffenheitsangabe sei; sie könnten lediglich nicht ohne weiteres erkennen, daß diese Bezeichnung hier nicht in der ihnen bekannten beschreibenden Bedeutung verstanden werden solle. Mit einer solchen - vom Berufungsgericht zugrunde gelegten - umfassenden Sachkenntnis wären aber die Letztverbraucher nach der Lebenserfahrung überfordert. In anderem Zusammenhang (BU S. 14) hat das Berufungsgericht selbst Zweifel, daß dieser von ihm zugrunde gelegte Bildungsstand zu hoch sei, wenn es ausführt, die beschreibende Funktion der Bezeichnung "Solvat"

für Arzneimittel sei im Verkehr, insbesondere außerhalb der ebenfalls angesprochenen Fachkreise, nicht so allgemein bekannt, daß nicht jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs in der Bezeichnung einen Hinweis auf die Herkunft der damit bezeichneten Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sehen könnte.

3. Bei dieser Sachlage konnte das Berufungsgericht, wie die Revision zutreffend rügt, ferner nicht ohne weiteres den Firmen- bzw. Zeichenbestandteil "Solvat" als Beschaffenheitsangabe für Arzneimittel werten. Hierfür hätte es ebenfalls der oben (zu Ziff. II, 2) erörterten Feststellungen über die Zusammensetzung der betroffenen Verkehrskreise und deren Auffassung bedurft. Denn darüber, ob eine Bezeichnung für eine bestimmte Ware einen nur beschreibenden Charakter besitzt, entscheidet die Auffassung eines beachtlichen Teils der damit angesprochenen Verkehrskreise (BGH GRUR 63, 630, 632 - Polymar).

Das Berufungsgericht hat ferner den maßgebenden Sachverhalt auch insoweit nicht voll ausgeschöpft, als es sich zur Begründung des beschreibenden Charakters der Bezeichnung "Solvat" auf die Feststellung beschränkt hat, diese Bezeichnung sei ein in namhaften wissenschaftlichen und allgemeinen Nachschlagewerken verwendeter Oberbegriff für bestimmte Gruppen von chemischen Verbindungen, die auch als Arzneimittel in Betracht kommen würden, möge auch der diesem Oberbegriff zugrunde liegende Vorgang der Solvation im einzelnen in der Wissenschaft nicht völlig geklärt oder sogar umstritten sein. Diese Frage bedarf jedoch keiner abschließenden Entscheidung, da es auf die Letztverbraucher als beteiligte Verkehrskreise ankommt und deren Auffassung weder durch eine ausschließlich wissenschaftliche Bezeichnungsweise wiedergegeben noch im

allgemeinen überhaupt beeinflußt wird.

4. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß die für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr maßgebende Kennzeichnungskraft der Klagezeichen durch die tatsächliche (kennzeichnungsmäßige) Benutzungslage beeinflußt wird (vgl. BGHZ 46, 152/156/157 - Vitapur). Es geht dabei von einer entscheidenden Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagezeichen durch die von Dritten für Arzneimittel benutzten Warenbezeichnungen aus. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts findet in seinen tatsächlichen Feststellungen keine hinreichende Grundlage. Es kann dabei offenbleiben, ob bereits nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden kann, daß die in der "Roten Liste" des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie e.V. eingetragenen Arzneimittelbezeichnungen auch tatsächlich benutzt werden. Über den Umfang und die Zeitdauer der Benutzung dieser Bezeichnungen läßt sich jedenfalls aus der Roten Liste nichts entnehmen. Sonstige Feststellungen hat das Berufungsgericht hierzu nicht getroffen, so daß seine Annahme einer Zeichenschwächung durch benutzte Drittzeichen keine hinreichende Stütze findet. Denn allein der Umstand, daß ähnliche Zeichen Dritter für gleiche Waren benutzt werden, läßt ohne nähere Feststellungen über Art, Umfang, räumlichen Bereich und Zeitdauer der Benutzungshandlungen noch keinen sicheren Rückschluß auf eine Zeichenschwächung zu. Dabei haben, wie das Berufungsgericht an sich nicht verkannt hat, Drittzeichen, die den gleichen oder einen größeren Abstand vom Klagezeichen einhalten als das Verletzungszeichen grundsätzlich außer Betracht zu bleiben (vgl. BGH GRUR 66, 432/435 - Epigran, insoweit nicht in BGHZ 45, 173). In dieser Hinsicht erscheint zweifelhaft,

bedarf aber - wegen der bereits aus anderen Gründen erforderlichen Aufhebung des Berufungsurteils - keiner abschließenden Entscheidung, ob das Berufungsgericht insoweit gleiche Maßstäbe in der Beurteilung der Zeichennähe angewandt hat.

III. Das angefochtene Urteil war danach mangels ausreichender tatrichterlicher Feststellungen aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen war.

Auf die vom Berufungsgericht geäußerten Zweifel, ob dem Beschluß des früheren Ib-Senats vom 14. Februar 1968 (GRUR 68, 414 - Fe) uneingeschränkt gefolgt werden könne, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an. Es besteht daher keine Veranlassung zu einer erneuten eingehenden Auseinandersetzung mit den dort entschiedenen Fragen, zumal das Berufungsgericht selbst dies letztlich für den vor-

liegenden Rechtsstreit dahingestellt sein läßt.

Alff

Sprenkmann

Merkel

Schönberg

v. Gamm