

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

26

WZG §§ 15, 24, 31

- Prodont -

- a) Zur Frage der Verwechslungsgefahr bei Benutzung der Warenzeichen "Durodont" und "Prodont" für identische Waren.
- b) Bei einem Bekanntheitsgrad einer Zahnpastamarke von 65 - 66 % kann in der Regel von einem durch Verkehrsgeltung gesteigerten Schutzzumfang des Zeichens ausgegangen werden.

BGH, Urt. v. 24. Juni 1982 - I ZR 62/80 - OLG München
LG München

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 62/80

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am
24. Juni 1982
Mehrhof,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Firma W [REDACTED] P [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten
durch den Geschäftsführer Alexander S [REDACTED], E [REDACTED]/F [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

Firma E [REDACTED] K [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch den
Geschäftsführer Hans H [REDACTED], G [REDACTED]allee [REDACTED], M [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 1982 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Zülch, Dr. Piper und Dr. Teplitzky

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 24. Januar 1980 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin einer Reihe von Warenzeichen mit dem Bestandteil "DuroDont", geschützt unter anderem für Zahnpflegemittel und Zahnpasten (oder deren warenzeichenrechtliche Oberbegriffe), das älteste aus dem Jahre 1916. "DuroDont" wird für Zahncreme (Zahnpasta) benutzt.

Die Firma B[REDACTED] ist Inhaberin des am 26.1.1904 eingetragenen Warenzeichens 68.489 "Prodont" für kosmetische Zahnpflegemittel. Sie hat dieses Warenzeichen von 1958 bis 1960 benutzt. Am 1.12.1969 hat sie das Wortzeichen "Prodont"



für die Waren "Mittel zur Reinigung und Pflege von Zahnprothesen sowie Haftpulver für Zahnprothesen" zur Eintragung angemeldet. Auf Widerspruch der Klägerin aus ihrem Zeichen 655946 "DuroDont" hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 2.7.1976 - 24 W (Pat) 337/74 - dem Zeichen "Prodont" die Eintragung versagt, weil zwischen letzterem und "DuroDont" eine klangliche Verwechslungsgefahr bestehe.

Im Jahre 1974 begann die Beklagte das Zeichen "Prodont" für eine Zahncreme zu benutzen.

Die Klägerin hat sich dagegen ebenfalls unter Berufung auf die Verwechslungsgefahr der Zeichen "DuroDont" und "Prodont" gewandt. Sie hat dazu vorgetragen:

"DuroDont" sei eine berühmte Marke, deren hohe Verkehrsgeltung dem Zeichen einen weiten Schutzzumfang verschaffe.

Bei dem Warenzeichen 68.489 "Prodont" der Firma B[REDACTED] handele es sich um ein unzulässiges Vorratszeichen, das löschungsreif sei. Im übrigen könne sich die Beklagte, wenn sie das Warenzeichen "Prodont" aufgrund einer Lizenz der Firma B[REDACTED] benutze, auf etwaige Rechte der Firma B[REDACTED] nicht berufen, da die Lizenz nur unter den Parteien wirke. Schließlich seien auch § 1, § 3 UWG verletzt.

Die Klägerin hat beantragt zu erkennen:

- I. Der Beklagten wird bei Meidung von Ordnungsmitteln verboten, eine Zahncreme unter der Bezeichnung "Prodont" feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen.
- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin durch Handlungen nach Ziffer I

des Klageantrags seit 26.10.1974 entstanden ist oder noch entsteht.

- III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen, welche Umsätze (jährlich aufgeteilt) sie im Sinne der Ziffer I und II des Klageantrags seit 26.10.1974 getätigt hat.

Die Beklagte hat eine gesteigerte Verkehrsgeltung des Zeichens "DuroDont" bestritten und behauptet, daß der Marktanteil der Klägerin mit "DuroDont" nur bei 2,2 bis 2,3 % liege.

Die übereinstimmenden Endungen beider Zeichen "dont" hätten warenbeschreibenden Charakter und kämen ebenso wie die ähnliche Silbe "dent" in einer Fülle von benutzten Drittzeichen vor.

Darüber hinaus könne sich die Beklagte auf das prioritätsältere Zeichen 68.489 "Prodont" der Firma B■■■■■ berufen, das die Beklagte in Lizenz der Firma B■■■■■ Werke benutze.

Schließlich seien etwaige Ansprüche der Klägerin verwirkt. Diese besitze - unstreitig - seit August 1974 Kenntnis von der Verletzungshandlung und habe aufgrund ihrer jahrelangen Untätigkeit es erst ermöglicht, daß die Beklagte einen wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung "Prodont" erworben habe. Die Geltendmachung von Ansprüchen seitens der Klägerin stelle sich somit als unzulässige Rechtsausübung dar.

Schließlich hat die Beklagte bezüglich der Ansprüche II und III die Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat nach Beweiserhebung über den Umfang der Verkehrsgeltung von "DuroDont" die Verwechslungsfähigkeit der Zeichen bejaht und der Klage stattgegeben.

Das Berufungsgericht hat das Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, die ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus §§ 15, 24 und 31 WZG mit der Begründung verneint, daß die in Frage stehenden Zeichen nicht verwechslungsfähig seien.

Es hat ausgeführt, daß die Endung "dont" wegen ihrer Häufigkeit in zahlreichen anderen Kennzeichnungen für Zahnpflegemittel nur in geringem Maße kennzeichnungs-kräftig sei, ohne daß es hierfür auf die Benutzungslage der zahlreichen in die Warenrolle eingetragenen Zeichen mit den Endungen "dont" oder "dent" ankomme. Danach gewannen die Zeichen der Parteien ihre Kennzeichnungskraft überwiegend aus den Wortanfängen "Duro" und "Pro", die keine besondere Ähnlichkeit aufwiesen. Auch wenn dabei die Buchstaben "ro" übereinstimmten, seien doch die Anfänge "Du" und "P" völlig verschieden, und zwar sowohl in der Sprechweise als auch im Schriftbild.

Allerdings stünden die Zeichen der Parteien im Hinblick auf die Übereinstimmungen ihrer Endungen einander nicht so

fern, daß Verwechslungen auch bei einem außerordentlichen hohen Bekanntheitsgrad des Zeichens der Klägerin ausgeschlossen werden könnten. Der hierfür bei der konkreten Zeichenlage erforderliche beachtliche Intensitätsgrad der Durchsetzung des Zeichens der Klägerin sei jedoch nicht gegeben. Selbst wenn nach den Befragungsergebnissen der landgerichtlichen Beweisaufnahme von einer Bekanntheit des Klagezeichens von 65 bis 66 % ausgegangen werde, sei eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Denn die Befragung habe auch gezeigt, daß Zahnpastamarken generell einen außerordentlich hohen Bekanntheitsgrad aufwiesen. Dies führe dazu, daß die angesprochenen Verkehrskreise - im Hinblick auf ihre positive Kenntnis zahlreicher Zahnpastamarken - insoweit Verwechslungen nur schwer unterlägen und Unterschiede - selbst geringe - in der Bezeichnung auch wahrnehmen, jedenfalls solche am Wortanfang, zumal ihnen die Marken "Pepsodent" und "Mentadent" sowie "Chlorodont" aus einer umfangreichen Benutzung bekannter als oder zumindest ebenso bekannt seien wie "DuroDont", so daß sie die Endungen nicht bei der Prüfung gegenüberstehender Bezeichnungen im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft heranziehen würden.

II. Diese Beurteilung wird von der Revision mit Erfolg angegriffen.

1. Das Berufungsgericht hat für die Frage der Verwechslungsgefahr zwar rechtsfehlerfrei auf den (flüchtigen) Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen im Verkehr und auf den Schutzzumfang des Klagezeichens als maßgebliche Kriterien abgestellt. Seine Ausführungen dazu sind im einzelnen jedoch nicht frei von Rechtsirrtum.

Den identischen Wortendungen beider Zeichen, der Silbe "dont", hat das Berufungsgericht für den Gesamteindruck eine nur geringe Bedeutung (und auf S. 18 BU sogar überhaupt keine Kennzeichnungskraft) beigemessen. Dies begegnet - auch wenn von der Widersprüchlichkeit dieser Beurteilung, die auf ungenauer Ausdrucksweise beruhen kann, abgesehen und allein von der Annahme einer geringen Bedeutung von "dont" ausgegangen wird - auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen rechtlichen Bedenken.

Die Silbe "dont" spielt in beiden Zeichen weder optisch noch akustisch eine untergeordnete Rolle. Sie bezeichnet einen Begriff, der seines fremdsprachigen und nicht jedermann geläufigen Wortsinns wegen keine glatte Beschaffenheitsangabe darstellt. Das Berufungsgericht hat dies nicht verkannt und deshalb seine Feststellung, der Verkehr kenne diese Silbe als häufigen und beliebten Bestandteil der Kennzeichnung von Zahnpflegemitteln, nur darauf gestützt, daß die Bezeichnungen "Chlorodont", "Kukident", "Mentadent" und "Pepsodent" umfangreich benutzt und deshalb erheblichen Teilen des Verkehrs bekannt seien, sowie daß zahlreiche andere in der Warenzeichenrolle eingetragene Zeichen - unabhängig von ihrer tatsächlichen Benutzung - die Beliebtheit dieser Endungen zur Kennzeichnung von Zahnpflegemitteln zeigten und daß dem Verkehr, dem auch die in geringem Umfang benutzten Zeichen begegneten, dies auch bekannt sei.

Damit hat es zunächst, soweit die umfangreich genutzten Zeichen in Frage stehen, nicht hinreichend beachtet, daß nicht ohne weiteres von einer völligen Gleichsetzung der Begriffe "dont" und "dent" durch den

Verkehr ausgegangen werden kann und somit ohne nähere Feststellungen insoweit von den vier genannten Zeichen allein das Zeichen "Chlorodont" ohne Rechtsverstoß zur Begründung herangezogen werden konnte. Daß aus dessen Existenz und Bekanntheit allein nicht die generelle Bekanntheit einer häufigen Verwendung der Endsilbe "dont" gefolgert werden kann, hat auch das Berufungsgericht nicht verkannt, da es sein Ergebnis insoweit auch auf die Vielzahl anderer in die Warenzeichenrolle eingetragenen Zeichen mit den Endungen "dont" und "dent" gestützt hat. Dazu hätte es jedoch der Feststellung bedurft, ob solche Marken über die vom Berufungsgericht genannten hinaus benutzt werden und dem Verkehr aufgrund des Umfangs dieser Benutzung bekannt sein konnten (vgl. BGH GRUR 1952, 419, 420 - Gumax/Gumasol -; BGHZ 45, 131, 140 - Shortening -; BGHZ 46, 152, 157 - Vitapur -; BGH GRUR 1969, 355, 356 - Kim II -). Dies hat das Berufungsgericht jedoch offengelassen.

Im übrigen kann auch nicht generell ausgeschlossen werden, daß selbst durch für sich genommen nicht schutzfähige Zeichenbestandteile der für die Beurteilung der Kennzeichnung maßgebende Gesamteindruck mit beeinflußt wird (BGH GRUR 1965, 183, 185 = WRP 1965, 231 - derma -; GRUR 1977, 218, 219 = WRP 1977, 176 - MERCOL -).

2. Die Mängel bei der Beurteilung der Wirkung, die dem Zeichenbestandteil "dont" für den maßgeblichen (flüchtigen) Gesamteindruck im Verkehr zukommt, haben entscheidenden Einfluß auf das Ergebnis des Berufungsurteils, das deshalb keinen Bestand haben kann. Denn ohne eine rechtsfehlerfreie, die Benutzungslage berücksichtigende Feststellung dahin, daß der Verkehr der Silbe "dont" nahezu

keine eigene Einprägsamkeit und damit Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, entnimmt (vgl. BGHZ 21, 182, 186 - Funkberater -), hätte das Berufungsgericht auch von seinem zunächst angenommenen Ausgangspunkt einer normalen Kennzeichnungskraft des Zeichens "DuroDont" dessen Verwechslungsfähigkeit mit "Prodont" nicht verneinen dürfen. Sofern das Wortende nämlich für den Gesamteindruck nicht gänzlich auszuscheiden hat, reichen im Hinblick auf die nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestehende Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Warenbereiche und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Zeichen (BGHZ 19, 23, 25, 26 - Magirus -) - hier bei Identität der gekennzeichneten Waren - die vorhandenen Übereinstimmungen der Zeichen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr auch bei nur normaler Kennzeichnungskraft von "DuroDont" aus.

Beide Zeichen stimmen in den letzten 6 Buchstaben "rodont" vollständig überein. Da die Kennzeichen insgesamt nur 8 bzw. 7 Buchstaben aufweisen, kommt bei Mitberücksichtigung von "dont" dem aus 6 Buchstaben bestehenden übereinstimmenden Wortteil sowohl im Schriftbild als auch - wovon auch schon das Bundespatentgericht in seiner im Tatbestand genannten Entscheidung ausgegangen ist - im Klang eine maßgebliche Wirkung auf den Gesamteindruck zu, die jedenfalls bei der Verwendung für identische Waren durch die allein erkennbaren Abweichungen in den Anfangsbuchstaben "Du" bzw. "P" sowie in dem dadurch bedingten abweichenden Sprechrhythmus nicht in einer die Verwechslungsgefahr ausschließenden Weise beseitigt wird. Auch der Sinngehalt der Silbe "Pro", auf den das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zusätzlich abgestellt hat, steht einer Verwechslungsgefahr hier nicht entgegen. Wie der Bundesgerichtshof wiederholt entschieden hat, kann die durch Klang- oder Bildwirkung hervorgerufene Verwechslungsgefahr

durch den Sinngehalt nur dann (entsprechend den Grundsätzen der Urteile BGHZ 28, 320, 324 - Quick - und BGH GRUR 1975, 441 - Passion -) behoben werden, wenn dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfaßt wird und sein Verständnis nicht noch einen vorausgehenden Denkvorgang erfordert (BGH GRUR 1966, 38, 40 f - Centra -; BGHZ 46, 152 ff = BGH GRUR 1967, 246, 247 - Vitapur -; GRUR 1974, 30, 31 - Erotex -). Die Vorsilbe "Pro" erfordert jedoch einen solchen Denkvorgang sowohl bei der Übersetzung des fremdsprachlichen Begriffs als auch bei der Beziehung seines Sinnes auf die Funktion der Ware (vgl. insoweit - gleichfalls zur Vorsilbe "Pro" - BGH a.a.O. - Erotex -).

3. Das Berufungsgericht hat schließlich einen Bekanntheitsgrad der Marke "DuroDont" von 65 bis 66 % unterstellt. Bei einem solchen Bekanntheitsgrad durfte es jedoch die Verwechslungsgefahr erst recht nicht verneinen, da danach dem Zeichen bereits eine durch Verkehrsgeltung gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, durch die sein Schutzzumfang entsprechend erweitert wird.

Mit seiner hiergegen gerichteten Annahme, die generell große Bekanntheit von Zahnpastamarken bedinge eine geringe Verwechslungsgefahr, hat das Berufungsgericht gegen den in der höchstrichterlichen Rechtsprechung seit langem vertretenen und auch von ihm selbst an den Eingang dieser Überlegungen gestellten Grundsatz verstoßen, daß mit steigender Verkehrsdurchsetzung von Kennzeichnungen deren Schutzzumfang und damit auch die Gefahr der Verwechslung - nicht aber das Unterscheidungsvermögen des Verkehrs - wachse.

Soweit das Berufungsgericht mit seinen Ausführungen auf die Möglichkeit einer Schwächung des Klagezeichens durch die Vielzahl weithin bekannter Zahnpastamarken abgezielt

haben sollte, könnte ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Denn es fehlen Feststellungen zum Abstand dieser Zeichen vom Klagezeichen, die Voraussetzung für die Annahme einer Schwächung wären. Soweit ohne derartige Feststellungen erkennbar, fällt von den anderen bekannten Marken nur das Zeichen "Chlorodont" in den Ähnlichkeitsbereich; die Benutzung eines einzelnen ähnlichen Kennzeichens führt jedoch - abgesehen von Ausnahmefällen, in denen es einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen bedarf - regelmäßig noch nicht zu einer signifikanten Schwächung einer verkehrsbekannten Marke (BGH GRUR 1957, 499, 501 - Wipp -; 1967, 253, 254 - Conny -; 1967, 294, 296 - Triosorbin -; 1973, 314, 316 - Gentry -).

III. Das Berufungsurteil ist wegen der aufgezeigten Mängel aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Revisionskosten - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Letzteres wird, falls es bei erneuter Prüfung nicht aus anderen Gründen zur Bejahung der Verwechslungsgefahr kommen sollte, die fehlenden Feststellungen zur Benutzungslage nachzuholen und gegebenenfalls, soweit es darauf dann noch ankommen sollte, die Unterstellung des Bekanntheitsgrades durch Feststellungen hierüber zu ersetzen haben.

Sollte es bei der erneuten Prüfung zu dem Ergebnis kommen, daß eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen besteht, so wird es weiter die Frage der Verwirkung der Klageansprüche und die Verjährungseinrede hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs zu prüfen haben.

v. Gamm

Merkel

RiBGH Dr. Zülch befindet
sich in Urlaub und kann
daher nicht unterschreiben.

v. Gamm

Piper

Teplitzky