

7

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 69/74

URTEIL

Verkündet am

23. Januar 1976

Z u g

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 1976 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 20. Juni 1974 aufgehoben und das Urteil des Landsgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 26. September 1973 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin vertreibt Spiel-, Arbeits- und Werkmaterial für Kinder, das sie überwiegend im Versandwege an Behörden, Schulen, Kindergärten, Heime, Kliniken usw. absetzt; soweit sie in geringem Umfang auch den Handel einschaltet, geschieht dies vorwiegend über Kaufhäuser.

- 3 -

Sie ist Inhaberin des am 7. November 1958 unter der Nr. 719 385 für "Kunststoff-Folien" eingetragenen Warenzeichens "Boxin" und benutzt dieses seit 1950 für Kunststoff-Folien, insbesondere für lederähnliche Kunststoff-Folien mit verschiedener Oberflächengestaltung für Futterstoffe und Flechtriemenchen, ferner für Meterware, Platten und Stanzteile.

Die Beklagte stellt Kunststoffe her, unter anderem eine Auslegeware für Badezimmer, Toiletten und Küchen, die sie unter der Bezeichnung "Froxi" auf den Markt bringt. Ihr gleichlautendes Warenzeichen wurde auf den Widerspruch der Klägerin durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 30. Mai 1967 teilweise gelöscht. Eine Reihe von Waren, insbesondere Kunststoff-Folien und -Platten, wurden gestrichen. Eine von der Beklagten gegen das Zeichen "Boxin" gerichtete Löschungsklage (wegen angeblich irreführenden Charakters dieses Zeichens) blieb in allen Instanzen erfolglos (siehe Urteil des erkennenden Senats vom 17. November 1972 - I ZR 97/71).

Die Klägerin vertritt die Auffassung, die Beklagte greife durch die Verwendung der Bezeichnung "Froxi" in ihre Zeichenrechte ein und hat beantragt,

der Beklagten bei Strafandrohung zu untersagen, das Wort "Froxi" zur Kennzeichnung der von ihr (der Beklagten) hergestellten vollsynthetischen Auslegeware zu benutzen.

Sie hat die Beklagte ferner auf Auskunftserteilung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb ohne Erfolg. Mit der Revision verfolgt



die Beklagte ihren Klagabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. 1. Das Berufungsgericht sieht die von der Beklagten hergestellte und vertriebene Auslegeware und Kunststoff-Folien, für die das Klagezeichen eingetragen ist, als gleichartig an. Es führt hierzu aus: Für die Frage der Gleichartigkeit komme es darauf an, ob die Waren sich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Verwendung nach so nahestünden, daß bei Benutzung gleicher oder verwechslungsfähiger Zeichen der Durchschnittskäufer zu der Auffassung gelangen könne, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb. Das sei hier der Fall. Dem stünden weder die unterschiedliche Dicke der Vergleichswaren noch der Umstand entgegen, daß die Kunststoff-Folien der Klägerin für Bastelarbeiten und die Matten der Beklagten als Auslegeware für Badezimmer verwendet würden. Denn dem Verkehr sei bekannt, daß es verschiedenartige Kunststoff-Folien gebe, die von denselben Unternehmen hergestellt würden; ihm sei ferner bekannt, daß solche Kunststofferzeugnisse zu unterschiedlichen Zwecken verwendet würden. - Die Klägerin habe zwar in dem Revisionsverfahren I ZR 97/71 die Auffassung vertreten, zwischen ihrem "Boxin"-Material und der Auslegeware der Beklagten bestünden überhaupt keine Berührungspunkte. Jene Ausführungen hätten sich aber auf einen anderen Tatbestand, nämlich die etwaige Irreführung des Verkehrs durch die Bezeichnung "Boxin" bezogen. Außerdem hindere der gegenteilige Standpunkt der Klä-

gerin in jenem Verfahren nicht die Feststellung im vorliegenden Rechtsstreit, daß der Verkehr trotz unterschiedlicher Verwendungszwecke der Materialien der Auffassung sei, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb. - Die Warengleichartigkeit entfalle auch nicht wegen der unterschiedlichen Vertriebswege. Bei dem heutigen vielfältigen Warenangebot in ein und derselben Verkaufsstätte messe der Verkehr insoweit der Frage der gleichen Vertriebsstätte bzw. des gleichen Vertriebsweges keine entscheidende Bedeutung mehr zu. Selbst wenn die Klägerin sich ausschließlich auf den direkten Versandweg beschränkte, könne das Personal der belieferten Schulen, Heime etc., wenn es in Kaufhäusern auf die "Froxi"-Ware der Beklagten stoße, auf den Gedanken kommen, daß diese Ware aus derselben Herstellungsstätte stamme wie das im Versand bezogene Bastelmaterial der Klägerin. Tatsächlich stelle die Beklagte auch gleiches oder vergleichbares Kunststoffmaterial, wie es die Klägerin vertreibe, her, nämlich "Skai" und "DC-Fix". Die Klägerin habe insbesondere unwidersprochen vorgetragen, daß sie ihr Kunststoff-Material zum Teil von der Beklagten bezogen habe.

2. Das Berufungsgericht bejaht die Verwechslungsgefahr mit folgender Begründung: Das Klangbild von "Boxin" und "Froxi" werde entscheidend durch die Folge der Vokale o - i, die durch x verbunden seien, bestimmt. Beide Worte hätten zwei Silben und gleichlautende Vokale, wobei das o kurz und das i lang ausgesprochen werde. Die unterschiedliche Betonung gewährleiste keine hinreichende Unterscheidung. Zwar würden Worte mit der Endung "in", wie z. B. Benzin, Berlin, vorwiegend auf der letzten Silbe betont im Ge-

gensatz zu zweisilbigen Worten, die mit i endeten, wie Toni, Pepsi etc. Gleichwohl sei der Unterschied in der Betonung nicht so erheblich, daß er bei flüchtigem Sprechen oder telefonischen Übermittlungen stets in Erscheinung trete. Abgesehen davon lasse sich bei Fantasieworten die Betonungsregel ohnehin nicht eindeutig festlegen. Ferner falle die Betonung in den verschiedenen Gegenden Deutschlands unterschiedlich aus. Auch durch den unterschiedlichen Wortanfang werde der Gleichklang beider Worte nicht entscheidend beeinflusst. Wenn auch "Boxin" mit einem weichen, stimmhaften b, "Froxi" hingegen mit einem harten, stimmlosen f beginne, könne doch bei undeutlicher Aussprache oder telefonischer Übermittlung unschwer ein Hörfehler vorkommen. Die entscheidende Klangfolge werde bei beiden Worten durch die Buchstabenfolge "oxi" bestimmt. Der keine ausreichende Eigenbedeutung enthaltende Endbuchstabe n in "Boxin" werde leicht überhört, während in "Froxi" die Buchstaben f und r eine gewisse Einheit bildeten.

Die Verwechslungsgefahr werde auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Ware der Klägerin an Heimpersonal, Erzieher etc. versandt, die der Beklagten hingegen dem breiten Publikum angeboten werde. Im Unterschied zu Fachleuten und Händlern könnten Erzieher, Heim- oder Klinikpersonal nicht als besonders aufmerksame Bezieher angesehen werden, zumal wenn diese in Kaufhäusern oder Fachgeschäften den Waren der Beklagten begegneten.

Wie die Meinungsumfrage im Löschungsstreit (I ZR 97/71) ergeben habe, verbinde der Verkehr mit "Boxin" keinen eindeutigen Sinngehalt, der wie im Fall "Quick/Glück" (BGHZ 28, 320, 324) - eine Erinnerung an

das andere Zeichen von vorneherein verdränge; das gelte in verstärktem Maße für "Froxi".

Das Klagezeichen sei in seiner Kennzeichnungskraft auch nicht derart geschwächt, daß eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Unstreitig sei zwar der Begriff "Boxin" nach der Währungsreform bis Anfang der 50iger Jahre als Bezeichnung für Kunstleder verwendet worden. Das sei aber in Vergessenheit geraten. Zudem sei "Boxin" wohl auch damals keine Beschaffenheitsangabe gewesen; denn dieses Wort sei für das A [REDACTED]-Werk auf dessen Anmeldung aus dem Jahr 1951 als Warenzeichen für Kunststoff eingetragen worden (das Zeichen ist inzwischen gelöscht). Die wenigen von der Beklagten entgegengehaltenen, im Ähnlichkeitsbereich liegenden Warenzeichen seien, unabhängig davon, ob sie benutzt würden, ebenfalls nicht geeignet, das Klagezeichen zu schwächen.

Schließlich werde die Gefahr von Verwechslungen auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß zwischen den von den Parteien vertriebenen Waren ein zu großer wirtschaftlicher Abstand bestünde. Selbst wenn die Parteien ihre Erzeugnisse über unterschiedliche Vertriebswege auf den Markt brächten und für verschiedenartige Zwecke anböten, seien sie von ähnlicher Beschaffenheit und würden von den Benutzern in der Regel selbst zugeschnitten. Wenn einem Kunden im Geschäft "Froxi"-Material angeboten werde, ihm aber aus seiner Tätigkeit als Erzieher das Material "Boxin" bekannt sei und er sich verhöre, werde er ohne weiteres glauben, dieses Material stamme ebenfalls aus dem Geschäftsbetrieb der Klägerin.

3. Das Berufungsgericht hält aus den dargelegten Erwägungen das Unterlassungsbegehren für gerechtfertigt. Nach seiner Auffassung ist der Unterlassungsanspruch auch weder verwirkt, noch steht ihm der Einwand des Rechtsmißbrauchs entgegen.

II. Die Revision hat Erfolg.

Es bedarf keiner Entscheidung, ob das Berufungsgericht - wie die Revision rügt - die Gleichartigkeit der hier in Betracht kommenden, von den Parteien angebotenen Waren zu Unrecht bejaht hat. Denn auch wenn man insoweit dem Berufungsgericht folgt, halten die Ausführungen, mit denen es die Verwechslungsgefahr begründet, einer Nachprüfung nicht stand.

Das Deutsche Patentamt hat in seinem Beschluß vom 26. August 1963 die Verwechslungsgefahr verneint und ein "sicheres Nebeneinander" der Zeichen als gewährleistet angesehen. Landgericht, Berufungsgericht und das Bundespatentgericht haben sie ausschließlich wegen der nach ihrer Auffassung bestehenden **k l a n g l i c h e n** Annäherung der beiden Zeichen bejaht. Das Bundespatentgericht hat in seinem Beschluß vom 30. Mai 1967 indes dazu bemerkt, der Ähnlichkeitsgrad sei "allerdings nicht so groß, daß es ausnahmslos in jedem Fall zu Verwechslungen kommen müsse", vielmehr näherten sich die Worte "eher der Grenze der Nichtverwechselbarkeit". Das Berufungsgericht sieht die Gefahr von Hörfehlern lediglich bei flüchtigem Sprechen, undeutlicher Aussprache oder telefonischer Übermittlung (BU S. 16).

Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend von dem klanglichen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen aus. Es sieht diesen bei beiden Zeichen nahezu allein durch die übereinstimmende Buchstabenfolge "oxi" geprägt. Diese Würdigung ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß es dem Einfluß, den die Betonung auf den Gesamteindruck der Zeichen ausübt, nur eine untergeordnete Bedeutung beimißt und darüber hinaus annimmt, die Betonung falle in den verschiedenen Gegenden Deutschlands unterschiedlich aus und bei Fantasieworten lasse sich die Betonungsregel ohnehin nicht eindeutig festlegen. Diese Betrachtungsweise gibt zu Bedenken Anlaß.

Wenn das Berufungsgericht ausführt, es sei zwar richtig, daß auf "in" endende Worte wie Benzin, Berlin, vorwiegend auf der letzten Silbe betont würden, im Gegensatz zu zweisilbigen Worten, die mit einem i enden, wie Toni, Pepsi usw., so dürfte daraus zu entnehmen sein, daß es zutreffend ausschließt, "Froxi" könne vom Verkehr in einem für die Entscheidung ins Gewicht fallenden Umfange auf der zweiten Silbe betont werden. Seine hinsichtlich der Art der Betonung geäußerten Zweifel können sich also lediglich auf "Boxin" beziehen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist es aber für das Klangbild von erheblicher Bedeutung, ob dieses Wort auf der ersten oder zweiten Silbe betont wird; das gilt auch bei flüchtiger Aussprache oder telefonischer Übermittlung. Im ersten Fall nähert es sich der angegriffenen Bezeichnung, während bei der Betonung auf der zweiten Silbe ein nicht zu verkennender Abstand zu "Froxi" gewahrt wird. - Diesen Erwägungen käme allerdings dann keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu,

wenn damit zu rechnen wäre, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil des Publikums "Boxin" auf der ersten Silbe betont. Das hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt. Es geht selbst davon aus, daß auf "in" endende Worte "vorwiegend" auf der letzten Silbe betont werden und verweist hierzu auf "Benzin" und "Berlin", zwei der über 60 Beispiele, die die Beklagte auf Seite 9 ihres Schriftsatzes vom 23. Januar 1968 aufgeführt hat. Die beiläufige allgemein gehaltene Bemerkung des Berufungsgerichts, die Betonung falle in den verschiedenen Gegenden Deutschlands unterschiedlich aus, sagt nichts darüber aus, ob dies auch für die auf "in" endenden Worte zutrifft. Auch die Klägerin hat in den Vorinstanzen kein Beispiel genannt, das eine solche Annahme rechtfertigen könnte. - Ebenso gibt der - in seiner allgemeinen Aussage zutreffende - Hinweis des Berufungsgerichts, bei Fantasieworten lasse sich die Betonungsregel nicht eindeutig festlegen, für die Entscheidung nichts her. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nur eine im Bereich des Wahrscheinlichen liegende Betonung beachtlich (vgl. BGH GRUR 1962, 241, 242 - Lutin). Ist der Verkehr aber daran gewöhnt, auf "in" endende Worte auf der letzten Silbe zu betonen, so wird er diese Betonung auch auf ihm neu begegnende, auf "in" endende Fantasieworte anwenden. Dafür spricht die Erfahrung. Daß ein nennenswerter Teil des Publikums "Boxin" auf der ersten Silbe betont, ist unwahrscheinlich. Muß man demnach davon ausgehen, daß "Boxin" auf der zweiten Silbe betont wird, verliert die Buchstabenfolge "oxi" - wegen der unterschiedlichen Akzentuierung - als gemeinsames Element der Zeichen an Gewicht, während der das Klangbild mitprägende Einfluß der Anfangslaute zunimmt. Dabei ist es schon zweifelhaft, ob das Berufungsgericht -

auch bei seiner Beurteilung der Betonungsverhältnisse - die Bedeutung der Anfangsbuchstaben zutreffend gewürdigt hat; denn die "gewisse Verwandtschaft" der Buchstaben b und f ändert nichts daran, daß beide sich klanglich erheblich voneinander unterscheiden und als Anfangslaute das Klangbild wesentlich mitbestimmen, zumal da dem f noch ein r nachfolgt. Jedenfalls tragen die unterschiedlichen Anfangslaute nicht unbeträchtlich dazu bei, die Zeichen auseinanderzuhalten.

Angesichts des unterschiedlichen Gesamteindrucks ist die Gefahr einer betrieblichen Herkunftstäuschung insbesondere auch im Hinblick auf die weitgehende Verschiedenheit der hier zu berücksichtigenden Warenarten zu verneinen. Es ist anerkannt, daß - auch wenn die Vergleichswaren als gleichartig anzusehen sind - eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Waren und dem Grad der Ähnlichkeit der Bezeichnungen besteht (BGH GRUR 1968, 550, 551, 552 - Poropan m.w.N.). Grundsätzlich ist zwar bei der Prüfung des Warenabstandes die Ware, für die das beanstandete Zeichen benutzt wird, allen eingetragenen Waren gegenüberzustellen, für die das Klagezeichen geschützt ist. Das gilt indes nicht ausnahmslos, insbesondere dann nicht, wenn Waren nur durch einen umfassenden Oberbegriff in das Warenverzeichnis gelangt sind und diese weder zum Fertigungs- oder Vertriebsprogramm des Zeicheninhabers gehören, noch ein Anhalt dafür besteht, daß sie darin aufgenommen werden sollen. In diesen Fällen besteht kein Anlaß, die Sperrwirkung des Warenzeichens weiter auszudehnen, als es das schutzwürdige Interesse des Zeicheninhabers an der Verwendung des Zeichens in seinem Geschäftsbetrieb fordert.

Es ist dann bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf den Abstand abzustellen, den die Ware, für die das angegriffene Zeichen verwendet wird, zu der Ware einhält, für die das Klagezeichen tatsächlich b e - n u t z t wird.

Im Streitfall vertreibt die Klägerin Spiel-, Arbeits- und Werkmaterial für Kinder und benutzt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts das Zeichen "Boxin" seit 1950 für Kunststoff-Folien, insbesondere für lederähnliche Kunststoff-Folien mit verschiedener Oberflächengestaltung für Futterstoffe und Flechtriemenchen, für Meterware, Platten und Stanzteile. Daß sie jemals Auslegeware für Fußböden in ihrem Programm gehabt hätte oder auch nur beabsichtige, solche in ihr Programm aufzunehmen, oder die von ihr unter der Bezeichnung "Boxin" angebotene Ware sich als Auslegeware für Fußböden verwenden ließe, behauptet sie selbst nicht. Bei dieser Sachlage hat das Berufungsgericht - obwohl es die Gleichartigkeit der von der Beklagten unter der Bezeichnung "Froxi" vertriebenen Auslegeware und die im Warenverzeichnis des Klagezeichens enthaltenen "Kunststoff-Folien" bejaht hat - bei der Prüfung der Warennähe zu Recht - auf Seiten der Klägerin - lediglich auf die Bastelware abgestellt, für die das Klagezeichen b e n u t z t wird. Es hat jedoch die dabei zu fordernden Abstandsgrenzen zu eng gezogen. Die beiderseitigen Waren sind von ihrer Zweckbestimmung her so unterschiedlich, daß sie nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung keine wettbewerblichen Berührungspunkte haben; darauf hat im übrigen die Klägerin selbst bereits im Löschungsstreit hingewiesen (I ZR 97/71). Das gilt auch dann, wenn man berücksichtigt, daß die Klägerin "Boxin"-Meterware anbietet und diese auch zum

Zuschneiden von Vorhängen, Dekorationen und Tisch-Schutzdecken empfiehlt. Daß sowohl die "Boxin"- als auch die "Froxi"-Ware vom Abnehmer für den von ihm vorgesehenen Zweck selbst zugeschnitten werden kann, ist kein Kriterium, das in diesem Zusammenhang von entscheidungserheblicher Bedeutung sein könnte. - Die Gefahr, daß es trotz der Verschiedenheit der Waren und des Abstandes der Streitzeichen zu Verwechslungen kommen könnte, wenn mit dem Bastelmaterial "Boxin" vertraute Personen auf die Auslegeware "Froxi" stoßen, ist so gering, daß sie vernachlässigt werden kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß das Bastelmaterial der Klägerin - soweit diese überhaupt den Handel einschaltet - und die Auslegeware der Beklagten in branchenverschiedenen Fachgeschäften oder unterschiedlichen Abteilungen der Kaufhäuser angeboten werden.

Da die Klageansprüche schon an der mangelnden Verwechslungsfähigkeit der Streitzeichen scheitern, erübrigt es sich, auf die übrigen Revisionsrügen einzugehen.

III. Auf die Rechtsmittel der Beklagten ist daher unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Abänderung des landgerichtlichen Urteils die Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Krüger-Nieland

Alff

Merkel

v. Gamm

Schwerdtfeger