

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 74/69

URTEIL

Verkündet am

30. April 1971

W e r n e r ,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma S[REDACTED]-Glas GmbH in Jena, Otto-Sc[REDACTED]-Straße,
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Hans
N[REDACTED],

Beklagten, Widerklägerin
und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma J[REDACTED] Glaswerk Sc[REDACTED] & Gen., M[REDACTED], Inhaberin
Carl-Z[REDACTED]-Stiftung in H[REDACTED] a.d.B[REDACTED], satzungsgemäß
vertreten durch Dr. Erich Sc[REDACTED], Walter P[REDACTED] und
Prof. Dr. Gerhard H[REDACTED],

Klägerin, Widerbeklagte
und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 1971 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 17. April 1969 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen, soweit sie nicht den abgetrennten Teil des Rechtsstreits (Widerklage) betrifft.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Das Jenaer Glaswerk Schott & Gen., ein Betrieb der im Jahre 1948 entschädigungslos enteigneten Carl-Zeiss-Stiftung, begann vor etwa 60 Jahren mit der Herstellung eines hitzebeständigen Spezialglases ("Jenaer Glas"). Es beschrieb in der Werbung die daraus gefertigten Erzeugnisse, wie Koch- und Backgeschirre, als "feuerfest". Die seit 1952 in München ansässige Klägerin, die sich als identisch mit dem Jenaer Stiftungsbetrieb betrachtet, hat die Herstellung und den Vertrieb dieses Spezialglases fortgesetzt und dabei weiterhin die Bezeichnung "feuerfest" benutzt, die sie insbesondere in lateinischer Schreibschrift herausgehoben verwendet hat. Sie nimmt für diesen Ausdruck Ausstattungsschutz in Anspruch.

- 3 -

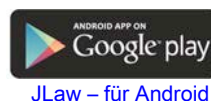
In lateinischer Schreibschrift ist das Wort "feuerfest" auch als Element in mehreren Warenzeichen der Klägerin enthalten, so in den Zeichen Nr. 711 220 bis 711 222, sämtlich am 24. Dezember 1957 beim Deutschen Patentamt angemeldet und am 21. Februar 1958 eingetragen für die Waren "feuerfeste Koch- und Backgeschirre". Die Klägerin ist weiter Inhaberin des am 28. Juli 1962 angemeldeten und am 15. September 1962 für die Waren "Koch-, Back- und Bratgeschirre aus Glas" eingetragenen Wortzeichens Nr. 765 460 "feuerfest". Gegen dieses Zeichen sind beim Deutschen Patentamt von dritten Firmen Löschungsanträge eingereicht worden, über die bis zum Schluß der letzten mündlichen Verhandlung noch nicht entschieden worden war.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. November 1958 u.a. für die Waren "Gefäße aus Glas, Hauswirtschaftsglas, Kochgeräte aus Glas" angemeldeten und am 10. Dezember 1959 eingetragenen Warenzeichens Nr. 731 803, das aus einem Kreis besteht, dessen obere Hälfte eine stilisierte Teekanne zeigt, während die untere Hälfte der Rundung des Kreisbogens folgend in Blockschrift die Worte S. [REDACTED]-GLAS trägt; quer durch den Kreis, dessen Umfang an beiden Seiten durchbrechend, läuft in lateinischer Schreibschrift das Wort "feuerfest". Die Klägerin beanstandet im jetzigen Verfahrensstadium mit Löschungs- und Unterlassungsanträgen, nachdem inzwischen über weitere Streitpunkte in diesem Verfahren rechtskräftig entschieden worden ist, noch die Verwendung des Wortes "feuerfest" durch die Beklagte in lateinischer Schreibschrift sowohl in dem Warenzeichen 731 803 als auch unabhängig von diesem Warenzeichen. Sie sieht darin eine Verletzung ihr zustehender Ausstattungsrechte und ein wettbewerbswidriges Verhalten.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



Die Beklagte begehrt widerklagend die Feststellung, daß sie berechtigt sei, das Wort "feuerfest" schlagwortartig, nämlich zeichenmäßig, zu verwenden.

Das Landgericht hat mit Schlußurteil vom 11. Dezember 1962 die Beklagte antragsgemäß aus dem Gesichtspunkt des prioritätsälteren Ausstattungsbesitzes verurteilt,

durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung des Warenzeichens Nr. 731 803 einzuwilligen und hat ihr weiter unter Strafandrohung verboten,

1. Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung mit dem Warenzeichen Nr. 731 803 (Teekannenzeichen mit Schriftzug "feuerfest") und/oder mit dem Wort "feuerfest" in der in dem Warenzeichen Nr. 731 803 wiedergegebenen Schriftform zu versehen und/oder die so gekennzeichneten Waren in Verkehr zu bringen;
2. auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen das Warenzeichen Nr. 731 803 (Teekannenzeichen mit Schriftzug "feuerfest") und/oder das Wort "feuerfest" in der in dem Warenzeichen Nr. 731 803 wiedergegebenen Schriftform anzubringen.

Den noch anhängigen Teil der Widerklage hat das Landgericht abgewiesen.

Nachdem die dagegen gerichtete Berufung vom Oberlandesgericht zurückgewiesen worden war, hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung mit der Begründung aufgehoben, die Voraussetzungen des Ausstattungsschutzes seien noch nicht rechtsfehlerfrei festgestellt und, falls sie nicht festgestellt werden könnten, seien die Klageansprüche noch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, soweit die Beklagte das Wort "feuerfest" in lateinischer Schreibung verwende. In diesem Umfang wurde der Rechtsstreit deshalb zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. In der erneuten Berufungsverhandlung haben die Parteien ihre zuletzt gestellten Anträge wiederholt. Das Berufungsgericht hat nach weiterer Beweiserhebung die Berufung erneut zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten mit dem Antrag,

das angefochtene Urteil aufzuheben und nach ihren Schlußanträgen in der Berufungsinstanz zu erkennen, nämlich: das Urteil des Landgerichts München I vom 11. Dezember 1962 abzuändern, die Klage in vollem Umfang abzuweisen und auf die Widerklage festzustellen, daß sie berechtigt ist, das Wort "feuerfest" schlagwortartig zu benutzen.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht prüft, ob die auf Löschung und Unterlassung gerichteten Klageansprüche unter dem Gesichtspunkt eines Ausstattungsrechts der Klägerin an der isolierten Bezeichnung "feuerfest" begründet seien. Es verneint das mit der Begründung, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme könne für 1962, dem Zeitpunkt der vom Landgericht veranlaßten Meinungsumfrage, kein höherer Durchsetzungsgrad als etwa 40 % und für den Zeitpunkt der Anmeldung des Gegenzeichens Nr. 731 803 (1958) keine 50 % übersteigende Verkehrsgeltung angenommen werden. Das genüge hier für die Anerkennung eines Ausstattungsschutzes nicht, weil "feuerfest" nach der Verkehrsauffassung eine sog. glatte warenbeschreibende Angabe für hitzebeständige, unmittelbar zum Kochen auf einer Herdplatte geeignete Glasgeschirre geworden sei, demgemäß an der Verwendung dieses Ausdruckes ein Freihaltebedürfnis bestehe und deshalb an die Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 25 WZG hier erhöhte Anforderungen gestellt werden müßten, denen mit den festgestellten Prozentsätzen nicht genügt sei. Diese Ausführungen greift die Revision als ihr günstig nicht an, auch die Klägerin erhebt dagegen keine Einwendungen.

II. Die Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr. 731 803 stützt das Berufungsgericht auf § 1 UWG. Es legt dabei ersichtlich die Hinweise des ersten Revisionsurteils zugrunde, in dem ausgeführt worden ist (BU 32), bei Verneinung ausstattungsrechtlicher Ansprüche seien

wettbewerbsrechtliche Ansprüche in Betracht zu ziehen, soweit die Beklagte "feuerfest" in lateinischer Schreibschrift verwende; denn die Beweisaufnahme habe jedenfalls ergeben, daß der Verkehr diesen Begriff in beträchtlichem Ausmaß mit der Herstellerin von Jenaer Glas in Verbindung bringe, so daß es für die Klägerin naheliege, diese Bezeichnung nunmehr in einer bestimmten Schreibweise nach Art eines Warenzeichens zu verwenden und im Verkehr durchzusetzen. Wenn die Klägerin ihre Schreibweise schon vor der Anmeldung des angegriffenen Warenzeichens in nennenswertem Umfang in Benutzung genommen habe, dann werde unter Berücksichtigung des wettbewerblichen Gesamttatbestandes zu prüfen sein, ob es den Regeln des lauterer Wettbewerbs zuwiderlaufe, wenn die Beklagte ohne zwingenden Grund die gleiche spezifische Schreibweise wähle.

Das Berufungsgericht stellt dazu auf Grund der Beweisaufnahme fest, daß die Klägerin schon von 1952 an das Wort "feuerfest" in beträchtlichem Umfang gerade in lateinischer Schreibschrift in Benutzung genommen habe. Andererseits habe die Beklagte keinen zwingenden Anlaß dafür geltend machen können, daß sie gerade diese besondere Schreibweise verwende. Von dritten Firmen habe lediglich der VEB J. Glaswerk Schott & Gen. das Wort "feuerfest" einmal in einem Werbeprospekt aus dem Jahre 1954, und zwar nur adjektivisch in einer lateinischen Schreibschrift benutzt, sei aber im folgenden Jahr bereits zu einer Schreibweise übergegangen, die nicht mehr als Schreibschrift angesprochen werden könne. Zu berücksichtigen sei weiter, daß die festgestellte Verkehrsgeltung, wenn sie auch noch nicht das für die Ent-

stehung eines Ausstattungsrechts erforderliche Ausmaß erreicht habe, doch die Gefahr von Herkunftstäuschungen begründe, die erheblich gesteigert werde durch die Wahl der gleichen Schreibweise und zusätzlich noch dadurch, daß in dem angegriffenen Zeichen auch die Darstellung einer Teekanne enthalten sei, die von nicht unerheblichen Teilen des Verkehrs ebenfalls der Klägerin zugerechnet werde. Diese ohne zwingenden Grund erfolgte Annäherung führe zu einer vermeidbaren Täuschung des Verkehrs und sei danach sittenwidrig.

III. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision sind nicht begründet. Es ist zwar nicht unlauter, wenn die Beklagte das Wort "feuerfest" in ihrer Werbung überhaupt benutzt, denn die bloße Annäherung an eine fremde Ausstattung, die mangels ausreichender Durchsetzung noch keinen Sonderschutz genießt, verstößt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur bei Vorliegen besonderer Umstände gegen § 1 UWG und bei der Annahme solcher besonderer Umstände ist besondere Zurückhaltung geboten (vgl. BGH GRUR 1969, 190, 191 - halazon m.w.Zit.). Im Streitfall hat das Berufungsgericht aber solche Umstände ohne Rechtsverstoß festgestellt, wenn es als Besonderheit hervorhebt, daß die Klägerin das Wort "feuerfest" bei etwa 50 % der beteiligten Verkehrskreise bereits als Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus ihrem Unternehmen durchgesetzt hat und wenn es andererseits als maßgeblich ansieht, daß die Beklagte das Wort in einer Schriftform verwendet, die nur unwesentlich von derjenigen der Klägerin abweicht, die diese bereits seit 1952 in beträchtlichem Umfang benutzt und durchgesetzt hat. Es enthält auch keinen Rechtsfehler, wenn das Berufungsgericht annimmt, durch den Gebrauch

der gleichen Schrift werde im vorliegenden Fall die angesichts der erheblichen Verkehrsdurchsetzung ohnehin bestehende Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen erhöht. Zwar enthält das angegriffene Warenzeichen neben diesem Schriftzug als weitere Bestandteile die Worte S■■■■-GLAS und den Umriß einer Teekanne, der Gesamteindruck wird jedoch, wovon das Berufungsgericht ersichtlich und ohne Rechtsfehler ausgeht, durch den mitten durch dieses Zeichen hindurchgehenden Schriftzug "feuerfest" in der lateinischen Schreibschrift beherrscht. Das Berufungsgericht hat zwar nicht näher erörtert, in welchem Ausmaß diese Schriftform die Verwechslungsgefahr erhöht, doch kann der Revision nicht eingeräumt werden, daß die Verwendung der lateinischen Schreibschrift als einer an sich bekannten Schriftform unter den Umständen des vorliegenden Falles keinen Einfluß auf die Verwechslungsfähigkeit haben kann. Es widerspricht nicht der Lebenserfahrung, wenn das Berufungsgericht davon ausgeht, daß diese Schriftart, wenngleich in der Werbung nicht selten benutzt, unter den Umständen des Streitfalls der Bezeichnung eine die Kennzeichnungskraft steigernde Eigenart verleiht und dadurch die Verwechslungsgefahr erhöhen kann.

Die Revision beanstandet auch zu Unrecht, daß das Berufungsgericht als der Beklagten nachteilig gewürdigt hat, daß diese die lateinische Schreibschrift ohne zwingenden oder hinreichenden Grund übernommen habe. Allerdings ist das Fehlen eines zwingenden Grundes für eine Annäherung nicht ohne weiteres ein Indiz für die Sittenwidrigkeit einer Nachahmung. Wird aber, wie hier fest-

gestellt, durch die Übernahme die Verwechslungsgefahr verstärkt, so bedurfte es allerdings zwingender Gründe, um die Bezeichnungsweise der Beklagten zu rechtfertigen. Die Prüfung dieses Gesichtspunktes konnte deshalb der Beklagten allenfalls günstig sein, sie aber nicht beschweren. Nicht zu beanstanden ist es auch, wenn das Berufungsgericht die Existenz solcher zwingender Gründe verneint hat. Daß der VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen., auf dessen Werbung die Beklagte sich insoweit beruft, lediglich im Jahre 1954 das Wort "feuerfest" in lateinischer Schreibschrift verwendet hat, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler festgestellt. Die Revision rügt zu Unrecht unter Hinweis auf § 286 ZPO, daß der Prospekt aus dem Jahre 1955 (Anl. K 21 Bd. I nach GA 31) ebenfalls eine lateinische Schreibschrift enthalte und demnach auch für die Folgezeit von einer solchen Benutzung ausgegangen werden müsse. Das Berufungsgericht stellt rechtlich bedenkenfrei fest, daß der Prospekt Anlage 21 das Wort "feuerfest" in einer Schrift zeigt, die nicht mehr als Schreibschrift bezeichnet werden könne. Damit entfallen auch die für die weitere Zeit gezogenen Folgerungen. Daß die einmalige Benutzung durch den VEB im Prospekt des Jahres 1954 kein hinreichender Grund ist, die Verwechslungsgefahr durch Wiederaufnahme dieser Schriftart zu erhöhen, hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen. Die Revision ist danach erfolglos, soweit sie sich gegen den Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens Nr. 731 803 wendet.

IV. Das Berufungsgericht hat auch die Verurteilung der Beklagten bestätigt, soweit ihr verboten worden ist,

Waren usw. mit dem Wort "feuerfest" in der in dem Warenzeichen Nr. 731 803 wiedergegebenen Schriftform zu bezeichnen. Es stützt die Verurteilung insoweit auf §§ 24, 31 WZG in Verbindung mit dem Warenzeichen der Klägerin Nr. 765 460 (Wortzeichen "feuerfest"). Die Revision greift das u.a. mit dem Hinweis auf eine der Beklagten erteilte Lizenz an dem älteren Warenzeichen des VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen. vom 14. Juli 1955/11. April 1956 an. Ob dieser Angriff begründet ist, kann indessen dahingestellt bleiben, denn die Verurteilung ist auch insoweit jedenfalls auf Grund des § 1 UWG begründet. Der Unterlassungsantrag richtet sich lediglich gegen die Schreibweise des Wortes "feuerfest", die auch die Grundlage des oben erörterten Löschantrags bildet. Insoweit gelten die gleichen Erwägungen. Soweit das Berufungsgericht zum Löschantrag ausgeführt hat, die Verwechslungsgefahr werde auch durch die Verwendung des Abbildes einer Teekanne im Warenzeichen wegen einer auch insoweit bestehenden Verkehrsdurchsetzung der Klägerin verstärkt, läßt sich das allerdings im Rahmen des Unterlassungsanspruchs nicht heranziehen, weil dieser auf die Unterlassung des Gebrauchs des Wortes "feuerfest" (in lateinischer Schriftform) schlechthin gerichtet ist. Diese Erwägung war aber auch bei der Erörterung des Löschantrages für die Annahme der Verwechslungsgefahr nicht tragend. Das Berufungsgericht geht vielmehr ersichtlich davon aus, daß die Verwechslungsgefahr auch ohne die Beifügung des Teekannenbildes bereits durch die Schriftbildübereinstimmung erhöht wird. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Warenzeichen des VEB enthält im übrigen diese Schreibweise nicht, so daß es dem Klageanspruch unter keinem rechtlichen

Gesichtspunkt entgegenstehen kann. Dahingestellt bleiben kann weiter, ob sich die Klägerin, wie die Revision meint, den Einwand des Rechtsmißbrauchs entgegenhalten lassen müßte, soweit sie sich auf ihr Warenzeichen Nr. 765 460 ("feuerfest") beruft, weil sie mit diesem erst 1962 angemeldeten Wortzeichen nur beabsichtigt habe, einen wertvollen Besitzstand der Beklagten zu beeinträchtigen und weil dieses Zeichen als Beschaffenheitsangabe nicht eintragungsfähig sei. Dieser Einwand kann jedenfalls nicht durchgreifen, soweit der Unterlassungsanspruch sich aus § 1 UWG rechtfertigt, da die Klägerin die Bezeichnung bereits seit 1952 benutzt hat und Tatsachen für eine Verwirkung nicht vorgetragen sind.

V. Hinsichtlich der Abweisung der Widerklage auf Feststellung, daß die Beklagte berechtigt sei, das Wort "feuerfest" schlagwortartig zu verwenden, hat das Oberlandesgericht die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Insoweit ist der Rechtsstreit jedoch noch nicht entscheidungsreif, da es dazu auf die Rechtsbeständigkeit des Warenzeichens Nr. 765 460 ankommt, die vom Ausgang des Lösungsverfahrens abhängt. Dieser Teil des Rechtsstreits ist daher abgetrennt worden.

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen, soweit sie nicht den
abgetrennten Teil des Rechtsstreits betrifft.

Krüger-Nieland Alff Sprenkmann

Merkel v. Gamm