

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG §§ 24, 31

COLORBOY

Einem Zeichenbestandteil kann nur dann selbständiger Schutz zugebilligt werden, wenn er den Gesamteindruck des Zeichens prägt oder doch wesentlich mitbestimmt. Kommt ihm diese Bedeutung nicht zu, reichen seine individuelle Eigenart und ausreichende Kennzeichnungskraft allein nicht aus, um ihm eine selbständige Schutzfähigkeit zuzuerkennen.

BGH, Urt. v. 11. Juli 1975 - I ZR 77/74 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 77/74

URTEIL

Verkündet am
11. Juli 1975
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma Erich M. [REDACTED] KG, P. [REDACTED], K. [REDACTED]straße [REDACTED],
vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
Erich M. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

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

gegen

Firma B. [REDACTED] & E. [REDACTED] KG, P. [REDACTED], L. [REDACTED]straße [REDACTED]
vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
techn. Kaufmann Walter B. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

3

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 1975 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krüger-Nieland und die Richter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. Juni 1974 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als es der Klage stattgegeben hat.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der VII. Zivilkammer des Landgerichts in Mannheim vom 24. März 1972 wird zurückgewiesen. Die Klägerin hat auch die Kosten der 2. und 3. Instanz zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Schreibgeräten. Sie ist Inhaberin des am 16. Mai 1962 für Mehr-Farben-Kugelschreiber u. a. eingetragenen Warenzeichens Nr. 761 495

/ball
Color-bill
boy,

des am 13. Oktober 1938 für mechanische Schreibstifte,



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



[JLaw – für Android](#)

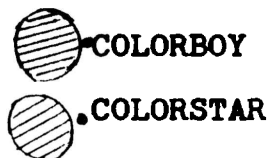


[JLaw – für iOS](#)

Mehrminen- und Wechselschreibstifte eingetragenen Warenzeichens Nr. 505 290 "Bos-Color" und des am 17. Februar 1964 eingetragenen Warenzeichens Nr. 784 033 "Boscolor-Optimatik".

Die Beklagte verwendet für einen von ihr hergestellten Vier-Farben-Kugelschreiber die Bezeichnung "INTERPEN-COLORBOY". Auf der Frankfurter Herbstmesse 1971 brachte sie an ihrem Messestand eine Werbetafel mit folgender Aufschrift an:

AUS UNSEREM EXKLUSIVEN PROGRAMM:
INTERPEN VIERFARBENKUGELSCHREIBER



Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Zeichenrechte. Sie hat die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Unterlassung der Bezeichnung "COLORBOY", Auskunftserteilung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage wegen fehlender Verwechslungsgefahr abgewiesen.

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Schreibgeräte aller Art, ihre Verpackung oder Umhüllung, Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen und dergleichen, mit der Bezeichnung "COLORBOY", gleichgültig in welcher Schreibweise und gleichgültig, ob in Alleinstellung oder in Verbindung mit dem Wort "INTERPEN" zu versehen, und ferner Schreibgeräte, die mit einem solchen Zeichen versehen sind, in den Verkehr zu bringen oder feilzuhalten;

2. der Klägerin Auskunft über die von ihr begangenen Verletzungshandlungen gem. Nr. I 1 zu geben, insbesondere darüber, in welchem Umfange sie unter Verwendung des Zeichens "COLORBOY" Geschäfte getätigt hat;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, daß die Beklagte der Unterlassungsverpflichtung zu I, 1 zuwidergehandelt hat.

Das Oberlandesgericht hat abändernd die Beklagte antragsgemäß verurteilt, jedoch deren Auskunfts- und Schadensersatzpflicht auf die bis zum 24. März 1972 (Verkündung des erstinstanzlichen Urteils) erfolgten Handlungen begrenzt. Von den Kosten beider Vorinstanzen hat es 9/10 der Beklagten und 1/10 der Klägerin auferlegt.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klagabweisungsantrag, soweit das Berufungsgericht ihm nicht stattgegeben hat, weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht führt zur Verwechslungsgefahr aus: Die angegriffene Bezeichnung "COLORBOY" sei sowohl in Alleinstellung als auch in Verbindung mit dem Wort "INTERPEN" mit dem Klagezeichen Nr. 761 495 verwechslungsfähig.

Das Klagezeichen sei ein kombiniertes Wort-Bildzeichen. Sein Bildbestandteil beschränke sich auf die fächerförmige Anordnung der sich aus den Bindestrichen ergebenden Wortkombinationen. Aus der Sicht des Durchschnittsbetrachters werde die Kennzeichnungskraft des Zeichens nicht durch die

wenig originelle grafische Gestaltung, sondern entscheidend durch dessen Wortbestandteil geprägt. Die Bildwirkung trete demgegenüber völlig in den Hintergrund.

Der Wortbestandteil des Zeichens bestehe aus einer Kombination der Worte Color-ball, Color-bill und Color-boy; so sehe und lese ihn der Durchschnittsleser bei natürlicher Betrachtungsweise. Dabei komme dem Wort Color-boy, das mit den anderen Zeichenbestandteilen weder einen Gesamtbegriff bilde, noch mit ihnen untrennbar verbunden sei, selbständige Bedeutung zu. Es sei damit zu rechnen, daß ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs sich nur dieses Wort einpräge und als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Klägerin ansehe. Ihm komme hinreichende Unterscheidungskraft zu. Daß der Bestandteil Color für sich allein nicht schutzfähig sei, stehe dem nicht entgegen. Der Verbindung von Color mit dem Wort boy, das hier weder warenbeschreibenden Charakter habe, noch Freizeichen für Mehrfarben-Kugelschreiber sei, komme jedenfalls soviel Eigenart zu, daß sie geeignet sei, als Herkunftshinweis für Waren der hier in Betracht kommenden Art zu dienen.

Sowohl die von der Beklagten in Alleinstellung zeichenmäßig verwendete Bezeichnung "COLORBOY" als auch die Bezeichnung "INTERPEN-COLORBOY" seien mit dem Klagezeichen verwechslungsfähig. Die letztere begründe zumindest die Gefahr einer Verwechslung im weiteren Sinne. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin sei daher hinsichtlich beider Bezeichnungen gerechtfertigt.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg.

Das Berufungsgericht ermittelt in Übereinstimmung mit den von der Rechtsprechung für die Prüfung der Verwechslungsfähigkeit einander gegenüberstehender Zeichen

entwickelten Grundsätzen zunächst den Gesamteindruck, den das Klagezeichen hervorruft. Es kommt zu dem Ergebnis, es handle sich um ein kombiniertes Wort-Bildzeichen, das entscheidend durch dessen Wortbestandteil geprägt werde, während die Bildwirkung demgegenüber völlig in den Hintergrund trete. Diese auf tatsächlichem Gebiet liegende und insoweit einer Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzogene Feststellung des Berufungsgerichts wird von der Revision ohne Erfolg beanstandet. Die Auffassung der Revision, das Klagezeichen sei ein reines Bildzeichen, das allein durch seine optische Wirkung geprägt werde, widerspricht einer natürlichen Betrachtungsweise. Das Berufungsgericht weist zutreffend darauf hin, daß die bildliche Gestaltung des Zeichens sich in der unter Verwendung dreier Verbindungslinien gewählten fächerförmigen Anordnung der Worte erschöpft. Wenn es darin eine nur wenig originelle, im Gesamteindruck zurücktretende grafische Gestaltung sieht, unterliegt das keinem Rechtsfehler.

Auch die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts, der Wortbestandteil des Zeichens bestehe aus einer Kombination der Worte Color-ball, Color-bill und Color-boy, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Dem Berufungsgericht kann auch insoweit gefolgt werden, als es diese drei Wortverbindungen innerhalb des Zeichens als gleichwertig ansieht. Es begegnet indes rechtlichen Bedenken, wenn es trotz der Gleichwertigkeit der Wortverbindung Color-boy einen selbständigen Schutz zubilligt. Daß diese Wortkombination - wie das Berufungsgericht feststellt - losgelöst vom Gesamtbild des Zeichens soviel Eigenart und Einprägsamkeit hat, daß ihr eine hinreichende Unterscheidungskraft zukommt, reicht nicht aus, um diesen Schutz zu rechtfertigen. Eine solche

isolierte Betrachtungsweise widerspricht dem anerkannten Grundsatz, daß einem Zeichenbestandteil nur dann selbständiger Schutz zugebilligt werden kann, wenn dieser den Gesamteindruck des Zeichens prägt oder doch wesentlich mitbestimmt. Allein eine solche Beurteilung wird dem Umstand gerecht, daß Inhalt und Umfang des Zeichensrechts sich nach der Eintragung in die Warenzeichenrolle, insbesondere nach der dort eingetragenen Zeichenform bestimmen und nachträgliche Änderungen des durch die Eintragung konstitutiv entstehenden Zeichensrechts unzulässig sind, da das Warenzeichen von seiner Anmeldung ab eine unteilbare und unveränderliche Einheit darstellt (BGH GRUR 1972, 180, 182 - Cheri; BGH GRUR 1975, 135, 136, 137 - KIM-Mohr). Sollte der Hinweis des Berufungsgerichts auf den insbesondere vom Schrifttum zuweilen verwendeten Begriff des Elementeschutzes (BU S. 9) so zu verstehen sein, daß einem Zeichen-Bestandteil - unabhängig von der Bedeutung, die ihm im Rahmen des Gesamteindrucks des Zeichens zukommt - allein aufgrund seiner individuellen Eigenart und hinreichenden Kennzeichnungskraft eine selbständige Schutzfähigkeit zuzuerkennen sei, kann dem nicht zugestimmt werden. Ein solcher Rechtssatz läßt sich auch nicht aus den beiden vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidungen (BGH GRUR 1961, 343, 345 - Messmer-Tee; BGH GRUR 1967, 100, 101 - Edeka-Schloß-Export) entnehmen. In der "Messmer-Tee"-Entscheidung wird ausdrücklich betont, daß es auch dann um eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das g a n z e Zeichen gehe, wenn nur ein Teil der angegriffenen Kennzeichnung mit einem Bestandteil des Klagezeichens übereinstimme (aaO S. 345). Unter Bezugnahme auf dieses Urteil heißt es in der "Edeka-Schloß-Export"-Entscheidung (aaO S. 101), eine Verwechslungsgefahr könne, sofern die einander gegenüberstehenden Zeichen nur in Bestandteilen übereinstimmten, auch dann gegeben sein, wenn nach der Bedeutung, die diesem Teil innerhalb des Klagezeichens zukomme, anzunehmen sei, daß die Vorstellung des

Verkehrs auf den Geschäftsbetrieb der Zeicheninhaberin gelenkt werde. Beide Entscheidungen weichen somit nicht von dem Rechtsgrundsatz ab, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von dem Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen auszugehen ist, sondern bestätigen ihn vielmehr.

Da das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß zu dem Ergebnis kommt, "Color-boy", "Color-ball" und "Color-bill" seien innerhalb des Klagezeichens gleichwertig, ist es widerspruchsvoll, wenn es meint, "Color-boy" sei für sich allein so charakteristisch, daß diesem Bestandteil im Klagezeichen eine selbständige Bedeutung zukomme. Stehen nämlich diese drei Wortverbindungen gleichwertig nebeneinander, ist keine von ihnen geeignet, allein den Gesamteindruck des Klagezeichens zu prägen oder wesentlich mitzubestimmen. Das Klagezeichen tritt dann dem Verkehr als Ganzes gegenüber, wobei die - wenn auch wenig originelle - grafische Gestaltung den Gesamteindruck mitprägt. Tritt aber "Color-boy" unter den anderen Zeichenbestandteilen nicht hervor, sondern reiht es sich in die fächerartige Gestaltung des Zeichens gleichwertig mit den übrigen Wortkombinationen ein, entfällt die Voraussetzung für die Annahme des Berufungsgerichts (BU S. 8), daß zumindest ein nicht völlig unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise durch den Bestandteil "Color-boy" auf den Geschäftsbetrieb der Klägerin gelenkt werde. Denn diese Annahme stützt das Berufungsgericht allein auf seine fehlsame Vorstellung, Color-boy komme innerhalb des Klagezeichens eine selbständig kennzeichnende Bedeutung zu.

Ist somit bei der Beurteilung von dem Gesamtzeichen Nr. 761 495 auszugehen, scheitert das Klagebegehren bereits an der mangelnden Verwechslungsgefahr. Das Klagezeichen

weicht von den angegriffenen Kennzeichnungen so stark ab, daß eine nennenswerte Gefahr, der Verkehr werde in den letzteren einen Herkunftshinweis auf das Unternehmen der Klägerin sehen, ausscheidet.

Ist der Klage, soweit sie auf das Warenzeichen Nr. 761 495 gestützt wird, schon mangels Verwechslungsgefahr der Erfolg zu versagen, erübrigt es sich, auf die weiteren gegen die angefochtene Entscheidung gerichteten Revisionsrügen einzugehen.

III. Das Berufungsgericht hat sich mit der Frage, ob die angegriffenen Kennzeichnungen mit den Klagezeichen Nr. 505 290 "Bos-Color" und Nr. 784 033 "Bos-Color-Optimatik" verwechslungsfähig sind, nicht befaßt. Diese Entscheidung kann das Revisionsgericht jedoch von sich aus treffen. Nach der rechtsfehlerfreien Feststellung des Berufungsgerichts (BU S. 8) hat der Wortbestandteil "Color" lediglich beschreibenden Charakter. Durch diesen Bestandteil werden daher diese Klagezeichen in ihrem Gesamteindruck nicht geprägt. Dann scheidet aber angesichts der stark abweichenden übrigen Bestandteile der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen eine Verwechslungsgefahr aus.

IV. Auf die Revision war daher das angefochtene Urteil aufzuheben und die erstinstanzliche Entscheidung wieder herzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 97 ZPO.

Krüger-Nieland

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Sprenkmann ist infolge Urlaubs-
abwesenheit an der Unterschrifts-
leistung verhindert.

Krüger-Nieland

Merkel

v. Gamm

Schwerdtfeger