

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 77/83

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
5. Juni 1985
Wolf
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Firma V [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer
Gerd H [REDACTED] und Ubaldo R [REDACTED], G [REDACTED]straße 1, M [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

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

g e g e n

Firma D [REDACTED]-Werke M [REDACTED] & W [REDACTED] GmbH & Co. KG, Z [REDACTED]
Straße 120, S [REDACTED], gesetzlich vertreten durch die
D [REDACTED]-Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, ebenda,
diese gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Richard
W [REDACTED], Dr. Andreas W [REDACTED] und Dr. Hermann W [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
[REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 10. März 1983 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, die in der Bundesrepublik Deutschland Parfümerieerzeugnisse und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege eines italienischen Konzerns vertreibt, ist Inhaberin des deutschen Warenzeichens 965 289 "Tabacco d' Harar" mit Priorität vom 13. Juni 1977. Es ist eingetragen für "Parfümerien und Körperpflegemittel, Seifen, Rasierschaum, Rasierwasser und Deodorants, vorgenannte Waren mit tabakartiger Duftnote". Die Klägerin möchte dieses Warenzeichen

in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb einer Herren-Kosmetikserie nutzen, die sie auch bereits im Ausland, insbesondere in Italien und Frankreich, unter dieser Bezeichnung absetzt.

Diesem Vorhaben hat die Beklagte als Inhaberin des am 27. Juli 1974 angemeldeten Warenzeichens 1 001 888 "Tabac" widersprochen und von der Klägerin Löschung ihres Warenzeichens verlangt. Das Warenzeichen der Beklagten ist als durchgesetztes Zeichen für die Waren "Kosmetische Herrenserie, nämlich Feinseifen, Rasierwässer, Eau de Cologne, Deodorants" eingetragen. Die Beklagte ist ferner Inhaberin der Warenzeichen "HAARTABAC" für die Waren "Kopf- und Haarwasser unter Verwendung von Tabakessenzen hergestellt" und "Tabac Original" mit Anmeldedatum vom 9. November 1968, das ebenfalls als durchgesetztes Zeichen für die Waren "Feinseife, Eau de Cologne, Rasierwasser, Haarwässer, kosmetische Sonnenschutzmittel in fester und flüssiger Form" eingetragen worden ist.

Die Klägerin begehrt eine Entscheidung darüber, daß das Unterlassungs- und Löschungsverlangen der Beklagten nicht berechtigt sei. Sie hat vorgetragen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf die Priorität des Warenzeichens "Tabac" berufen, das als beschreibende Warenangabe für Artikel der Herrenkosmetik nicht hätte eingetragen werden dürfen und das die Beklagte auch in dieser Form nicht nutze. Die Warenzeichen der Parteien seien auch nicht miteinander verwechselbar, weil ihr, der Klägerin, Warenzeichen vom Verkehr als eine Einheit angesehen werde, die von dem Bestandteil "d'Harar" geprägt sei, der Bestandteil "Tabac" nur als Hinweis auf die Duftnote Tabak verstanden werde.



Auch verstoße das Verlangen der Beklagten gegen die Grundsätze des europäischen Gemeinschaftsrechts, da sie die Verwendung des Wortes "Tabac" in den verschiedenen Landessprachen als Bezeichnung einer Duftnote verhindere. Die Beklagte müsse wenigstens dulden, daß sie ihr Warenzeichen als Wort-Bildzeichen in der Form nutze, wie sie es der Beklagten vor Beginn des Rechtsstreits mitgeteilt habe und wie es sich aus der Anlage B 1 ergebe.

Die Klägerin beantragt,

festzustellen, daß der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Löschung des deutschen Warenzeichens 965 289 und auf Unterlassung der Benutzung des Warenzeichens "Tabacco d'Harar" für Parfümerieerzeugnisse und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zusteht;

hilfsweise,

festzustellen, daß der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Warenzeichens "Tabacco d'Harar" für Parfümerieerzeugnisse und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in der Form gemäß Anlage B 1 zusteht.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Sie hat sich darauf berufen, ihr Warenzeichen "Tabac", das aufgrund der nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung in zulässiger Weise eingetragen worden sei, habe aufgrund ihrer werblichen Tätigkeit einen so hohen Bekanntheitsgrad erreicht, daß es einer berühmten Marke nahekomme. Die Vorstellung einer von Tabak hergeleiteten Duftnote habe sich in den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht gebildet. Da die Verbraucher den Bestandteil "d'Harar" im Warenzeichen der

Klägerin vielfach nur schwer aussprechen könnten und dessen Sinngehalt auch weitgehend nicht verstünden, sei das Zeichen der Klägerin von "Tabacco" geprägt. Daraus ergebe sich eine Verwechslungsgefahr mit ihrem weitberühmten Warenzeichen, das keine glatt beschreibende Warenangabe enthalte. Ihr stehe auch ein Anspruch aus § 1 UWG auf Unterlassung zu, da das Verhalten der Klägerin eine sittenwidrige Ausbeutung des von ihr für ihr Warenzeichen geschaffenen guten Rufs sei.

Das Landgericht hat der Klage nach dem Hauptantrag stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageansprüche weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin erhobene negative Feststellungsklage abgewiesen, weil die Beklagte auf Grund des für sie eingetragenen Warenzeichens "Tabac" von der Klägerin verlangen könne, daß diese die Benutzung des Warenzeichens "Tabacco d'Harar" unterlasse und in dessen Löschung einwillige. Es hat ausgeführt, die Warenzeichen, die für identische Waren eingetragen seien, seien verwechslungsfähig. Zwar komme dem Warenzeichen der Beklagten kein gesteigerter Schutzzumfang zu. Von einem Teil der angesprochenen Verbraucher werde die Bezeichnung "Tabac" als beschreibende Angabe aufgefaßt, ohne daß diese allerdings eine charakteristische Duftnote darin sähen. Eine starke Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der von der

Klägerin in Anspruch genommenen Priorität im Jahre 1977 sei auch nach den von der Beklagten selbst vorgelegten Umfrageergebnissen nicht anzunehmen, da nur 57,51 % der Befragten Körperpflegemittel dieser Bezeichnung einem bestimmten Unternehmen zugeordnet hätten. Die Beklagte sei zudem nicht das einzige Unternehmen gewesen, das unter dieser Bezeichnung zum damaligen Zeitpunkt Produkte auf dem Markt abgesetzt habe. Das im Inland noch nicht benutzte Warenzeichen der Klägerin werde von den angesprochenen Verkehrskreisen überwiegend nicht als Gesamtbegriff angesehen werden. Es sei geprägt von dem Bestandteil "Tabacco", weil er leicht auszusprechen und als Hinweis auf Tabak gut verständlich sei. Selbst die Verbraucher, die über das erforderliche Sprachwissen verfügten, würden "d'Harar", auch wenn sie nicht wüßten, daß es sich hierbei um eine Region Äthiopiens handele, als tatsächliche oder fiktive geographische Herkunftsbezeichnung auffassen und demgemäß "Tabacco" als den das Warenzeichen prägenden Bestandteil ansehen. Nach Bedeutung und Sinngehalt sei dann aber das Warenzeichen der Beklagten "Tabac" mit diesem prägenden Bestandteil des Warenzeichens der Klägerin verwechselbar. Das europäische Gemeinschaftsrecht stehe dem Unterlassungsbegehren der Beklagten nicht entgegen, da kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich sei, daß die Beklagte mit der Verwendung ihres Warenzeichens nur darauf abziele, Einfuhren aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu beschränken.

Der Hilfsantrag sei ebenfalls unbegründet, weil die Beklagte aufgrund des für sie eingetragenen Warenzeichens befugt sei, jede Form der Benutzung des Warenzeichens der Klägerin wegen der Warengleichartigkeit zu untersagen.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand.

1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Bestimmung des Schutzzumfangs des Warenzeichens der Beklagten. Das Berufungsurteil enthält hierzu keine eindeutigen Feststellungen. Seine Ausführungen darüber, daß dem Warenzeichen "Tabac" der Beklagten kein gesteigerter Schutzzumfang zukomme, lassen nicht erkennen, von welchem Schutzzumfang das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Warenzeichen ausgegangen ist.

a) Wenn das Berufungsgericht von einem normalen Schutzzumfang ausgegangen sein sollte, hätte es bei dem vorliegenden Sachverhalt weiter erörtern müssen, ob und weshalb nicht eine nur geringe Kennzeichnungskraft gegeben sei.

Die Annahme einer beschränkten Kennzeichnungskraft lag zwar nicht schon deshalb nahe, weil das Zeichen "Tabac" wegen seines beschreibenden Charakters erst aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 4 Abs. 3 WZG eingetragen worden ist. Infolge seiner Durchsetzung im Verkehr kommt einem solchen Zeichen regelmäßig normale Kennzeichnungskraft zu; es ist in der Regel nicht kennzeichnungsschwach (vgl. BGH Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 382 - WKS-Möbel; v. Gamm, WZG, § 4 Rdn. 85). Gleichwohl könnte für das Vorliegen einer nur geringeren als der normalen Kennzeichnungskraft die Feststellung des Berufungsgerichts sprechen, daß nicht nur die Beklagte die Bezeichnung "Tabac" für ihre Produkte im Jahre 1977 benutzte, sondern daß auch noch andere Hersteller für gleichartige Erzeugnisse diese Bezeichnung gewählt hatten und auch weiter benutzten, so daß diese Bezeich-

nung im Verkehr nicht ohne weiteres allein auf die Beklagte bezogen werden mußte (vgl. BGH Urt. v. 14.6.1968 - I ZR 79/66, GRUR 1968, 697, 698 - S-R; v. Gamm aaO.). Wenn das Berufungsgericht gleichwohl von einer normalen Kennzeichnungskraft des Zeichens der Beklagten ausgehen wollte, hätte es im einzelnen anhand des Benutzungsumfangs feststellen müssen, ob und in welchem Maß der Verkehr sich an die Benutzung ähnlicher Drittzeichen gewöhnt hat (BGH aaO.; BGHZ 46, 152, 157 - Vitapur). Das Berufungsgericht durfte nicht, wie es das getan hat, nur von der Richtigkeit des Vorbringens der Beklagten ausgehen, sondern es mußte wegen des im einzelnen hierzu streitigen Parteivortrags gegebenenfalls eigene Feststellungen zur Benutzungslage treffen, um daraus den Schutzzumfang selbständig bestimmen zu können.

b) Eine Bestimmung des Schutzzumfangs war auch aus der Sicht des Berufungsgerichts deshalb geboten, weil es den Hilfsantrag der Klägerin abgewiesen hat. Die Entscheidung der Frage, ob das von der Klägerin zur Verwendung vorgesehene konkrete Wort-Bildzeichen (es enthält in einem Kranz von Blättern neben dem Warenzeichen die Worte "Eau de Cologne 75" und in seiner Mitte wiederum von Blättern umgeben die Abbildung von zwei sich die Hände reichenden Personen) mit dem Warenzeichen der Beklagten im Verkehr verwechselt werden könne, hängt maßgeblich von der festzustellenden Kennzeichnungskraft des Warenzeichens der Beklagten ab.

2. Auch die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist selbst dann, wenn von einer normalen Kennzeichnungskraft des Warenzeichens der Beklagten auszugehen wäre, nicht frei von rechtlichen Bedenken.

a) Das Berufungsgericht ist von dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz ausgegangen, wonach sich ein großer Teil des Publikums bei einem aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Zeichen nur den Zeichenteil einprägt, der wegen seiner Kürze und seiner Stellung innerhalb des Zeichens besonders auffällt (BGH Urt. v. 26.5.1961 - I ZR 74/60, GRUR 1961, 628, 630 - Umberto Rosso). Allein daraus läßt sich aber noch nichts Abschließendes über die Prägung des Gesamtzeichens durch diesen Zeichenbestandteil entnehmen. Sollten die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts so zu verstehen sein, daß es den Zeichen-Bestandteil "Tabacco" unabhängig von der Bedeutung, die ihm im Rahmen des Gesamtzeichens der Klägerin zukommt, allein aufgrund seiner Eigenart und Kennzeichnungskraft als entscheidend für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit dem Warenzeichen "Tabac" der Beklagten hätte ansehen wollen, so hätte es den für das Warenzeichenrecht anerkannten Grundsatz verletzt, daß einem Zeichenbestandteil für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur dann maßgebliche Bedeutung zugebilligt werden kann, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck des Warenzeichens prägt oder doch wesentlich mitbestimmt. Das gilt nicht nur für das Klagezeichen (vgl. BGH Urt. v. 11.7.1975 - I ZR 77/74, GRUR 1976, 353, 354 = WRP 1975, 731 - Colorboy), sondern in gleicher Weise für das Verletzungszeichen, wenn es darum geht, ob beide Zeichen einen übereinstimmenden Gesamteindruck aufweisen (vgl. BGH Urt. v. 27.1.1961 - I ZR 95/59, GRUR 1961, 343, 345 = WRP 1961, 226 - Meßmer-Tee). Wenn das Berufungsgericht deshalb den Bestandteil "Tabacco" des Warenzeichens der Klägerin dem der Beklagten gegenüberstellen wollte, hätte es zunächst dessen prägende Kraft für das Gesamtwarenzeichen feststellen müssen.

b) Gegen eine solche Prägung des Gesamteindrucks des Warenzeichens der Klägerin "Tabacco d'Harar" durch den Bestandteil "Tabacco" spricht, daß das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Bundespatentgerichts im Beschluß vom 24.11.1978 (24 W (pat) 312/75) betr. die Warenzeichenanmeldung des Zeichens "TABAC" festgestellt hat, daß dieses Wort von Natur aus keine Unterscheidungskraft besitzt. Wenn die Verkehrskreise nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts in dem Wort "Tabacco" unschwer die südländische Form des Wortes "Tabak" erkennen, ist nicht ohne weiteres zu erkennen, daß dieser Bestandteil von sich aus prägende Kraft habe, sondern es liegt nahe, daß die Verkehrskreise in diesem Begriff einen beschreibenden Hinweis auf die Duftnote der von den Parteien vertriebenen Waren sehen. Solche beschreibenden Merkmale aber werden in der Regel nicht als prägender betrieblicher Herkunftshinweis verstanden (BGH, Urt. v. 3.5.1967 - Ib ZR 18/65, GRUR 1967, 485, 487 = WRP 1967, 396 - badedas).

c) Das Berufungsgericht wird bei seinen Erwägungen darüber, ob der Bestandteil "Tabacco" eine prägende Kraft für das Warenzeichen der Klägerin hat, auch berücksichtigen müssen, daß bei einem Warenzeichen, das wegen seines beschreibenden Charakters aus sich heraus nur geringe Kennzeichnungskraft hat, der Verkehr auf individualisierende Zusätze besonders achtet. Es ist daher nicht auszuschließen, daß der Bestandteil "d'Harar" in besonderem Maße beachtet werden könnte. Wenn das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten der Aussprache verwiesen hat, wird es auch zu berücksichtigen haben, daß in zunehmendem Maße - gerade auch auf dem Gebiet der Produkte für Körperpflege - im Rahmen der Öffnung der Märkte im Bereich der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft und der mit ihr assoziierten Staaten Waren mit ausländischen Bezeichnungen angeboten werden und Schwierigkeiten der Aussprache dadurch an Bedeutung verlieren können, weil sich der Verkehr daran gewöhnt.

3. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Überprüfung zu dem Ergebnis gelangen, daß der Bestandteil "Tabacco" im Warenzeichen der Klägerin keine prägende Kraft hat, wird es zu erörtern haben, ob nach dem Wortlaut und dem Klangbild des eingetragenen Zeichens eine Verwechslungsgefahr besteht, oder ob sie sich auch bei nur flüchtiger Wahrnehmung nach ihrem Sinngehalt unterscheiden.

4. Beim gegenwärtigen Verfahrensstand lassen sich die behaupteten Unterlassungs- und Löschungsansprüche der Beklagten auch nicht, wie diese meint, aus ihren weiteren Warenzeichen "HAARTABAC" und "Tabac Original" herleiten. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen, weil es die Ansprüche der Beklagten auf Grund ihres Warenzeichens "Tabac" für begründet erachtet hat. Es hat eine Übereinstimmung mit dem Bestandteil "Tabacco" des Warenzeichens der Klägerin gesehen, wobei aber nach den vorstehenden Ausführungen noch offen ist, ob dieser Bestandteil prägend ist und dadurch einen übereinstimmenden Gesamteindruck schaffen kann. Es liegen auch keine Anhaltspunkte, falls der Verkehr die Warenzeichen auseinanderhält, für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor.

III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen war.

v. Gamm

Merkel

Erdmann

Teplitzky

Mees