

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG § 31

M e s s i n e t t a

Zum Begriff des Serienzeichens.

BGH, Urt. v. 17. Dezember 1971 - I ZR 79/70 - OLG Düsseldorf
LG Wuppertal

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 79/70

URTEIL

Verkündet am
17. Dezember 1971
S p e n g l e r
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma D [REDACTED] Essenzfabrik Leo G [REDACTED] & Co. KG,
D [REDACTED], R [REDACTED]straße 9, vertreten durch die D [REDACTED]
Essenzfabrik Leo G [REDACTED] GmbH, diese vertreten durch
den Geschäftsführer Leo G [REDACTED], D [REDACTED], R [REDACTED]straße 9,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Johann Nikolaus R [REDACTED], Essenzfabrik und
Obstverwertung, H [REDACTED], L [REDACTED]straße 20,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 1971 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Alff, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. Mai 1970 aufgehoben und das Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Wuppertal vom 24. Juni 1969 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des seit dem Jahre 1909 für Fruchlessenzen, Fruchtextrakte und alkoholfreie Getränke unter der Nummer 115 674 beim Deutschen Patentamt eingetragenen Wortzeichens "Messinetta". Unter diesem Zeichen vertreibt sie an verarbeitende Un-



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

ternehmen den Grundstoff zur Herstellung eines Zitronen-Fruchtsaftgetränkes. Sie liefert diesen Unternehmen auf Wunsch auch Flaschenetiketten, die mit diesem Zeichen versehen sind für die Verwendung auf den Flaschen, in denen die aus den Fruchtessenzen und/oder -extrakten hergestellten Fruchtsäfte abgefüllt und an Endverbraucher vertrieben werden.

Die Beklagte vertreibt seit dem Jahre 1967 - ebenfalls an weiterverarbeitende Betriebe - eine Essenz zur Herstellung eines Zitronen-Fruchtsaftgetränkes, die sie warenzeichenmäßig als "Messina-Perle" bezeichnet. Auch sie liefert dabei, wie die Klägerin, Flaschenetiketten mit ihrer Bezeichnung für den Flaschenverkauf an Endverbraucher.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres Warenzeichenrechts, weil Messina als der charakteristische Bestandteil der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung mit Messinetta klanglich, zumindest aber unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens verwechslungsfähig sei oder wenigstens die Annahme naheliege, beide Betriebe hingen wirtschaftlich, organisatorisch oder finanziell zusammen. Die Klägerin hat deshalb beantragt,

der Beklagten bei Meidung von Strafen zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr das Wortzeichen "Messina" allein oder in Verbindung mit den Worten "Perle-neu" oder anderen Worten zu benutzen, sowie Verpackungen, Umhüllungen, Ankündigungen,

Preislisten mit dem Wortzeichen "Messina" zu versehen oder in der derart gekennzeichneten Weise in den Verkehr zu bringen, sowie in Werbezeitschriften, insbesondere in der Mineralwasserzeitung, dem Nachrichtenblatt des Bundesverbandes der deutschen Erfrischungsgetränkeindustrie e. V. und in der Zeitschrift "Brauwelt" - Zeitschrift für das gesamte Brauwesen - mit dem Wortzeichen "Messina" allein oder in Verbindung mit den Worten "Perle-neu" oder anderen Worten zu werben.

Die Beklagte hat eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach dem Wortklang in Abrede gestellt, insbesondere mit der Behauptung, ihre Bezeichnung "Messina" sei dem Verkehr als Stadtname und Zentrum des Südfachthandels so bekannt, daß etwaige Anklänge wegen dieser allgemeinen Bekanntheit und des daraus gefolgerten Sinnes als Herkunftsangabe Verwechslungen nicht befürchten ließen. Soweit "Messinetta" als Verkleinerungsform des Zeichens "Messina" empfunden werde, greife der Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht durch, da "Messina" in "Messinetta" nicht eigenständig hervortrete, vom Verkehr nicht als selbständig kennzeichnend empfunden werde und schließlich Messina als Herkunftsangabe nicht schutzfähig sei und deshalb bei Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden dürfe. Daß keine Verwechslungsgefahr bestehe, gehe auch daraus hervor, daß die Klägerin das seit 3 bis 4 Jahren in starkem Maße im Verkehr benutzte Zeichen "Messina-Silber" der C [REDACTED]-Fruchtsaftgetränke GmbH, K [REDACTED],

das ebenfalls für die hier einschlägigen Waren benutzt werde, nie angegriffen habe. Diese Firma habe seit 1910 auch ein Warenzeichen für "Messina-Gold" besessen, das zwar aufgegeben, doch im großen Umfange verwendet worden sei.

Das Landgericht hat unter Abweisung des weitergehenden Klageantrags der Beklagten untersagt, die Bezeichnung "Messina-Perle" in der angegebenen Weise zu benutzen. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht durch das angefochtene Urteil zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klagabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht verneint eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in dem Sinne, daß die beiden Bezeichnungen "Messinetta" und "Messina-Perle" von den Letztverbrauchern, auf deren Auffassung es hier ankomme, als Zeichen miteinander verwechselt werden könnten. Es prüft dazu den Gesamteindruck beider Bezeichnungen im Hinblick auf eine etwaige Übereinstimmung im Wortklang, wobei es auf seiten der Beklagten auch den Bestandteil "Perle" in die Beurteilung einbezieht, weil dieser Bestandteil zwar für ein solches Getränk als Hinweis auf den Kohlen-säure-Gehalt oder als Qualitätshinweis nicht besonders kennzeichnungskräftig sei, sich aber doch auf den Gesamteindruck auswirke. Auf dieser Grundlage bestehe zwar eine Übereinstimmung in den Anfangsbuchstaben "Messin", die

35

aber durch die zusätzliche Silbe von Messinetta gegenüber Messina, die auch zu einer anderen Betonung als bei Messina führe sowie durch den zusätzlichen Bestandteil Perle soweit aufgehoben würde, daß nicht die Gefahr bestehe, daß ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Zeichen als solche verwechsle.

Diese Ausführungen greift die Revision als ihr günstig nicht an, sie sind auch aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

II. 1. Dagegen bejaht das Berufungsgericht unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne, daß ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs annehmen könne, es handele sich zwar um verschiedene Zeichen, die aber auf die Herkunft aus demselben Betrieb hinwiesen und lediglich verschiedene Erzeugnisse desselben Betriebes bezeichneten. Dazu stellt es in tatsächlicher Hinsicht fest, der Verkehr sehe im Klagezeichen eine Abwandlung der angegriffenen Bezeichnung dahingehend, daß Messinetta eine Verkleinerungsform von Messina sei. Es stützt diese Feststellung mit der Erwägung, weiten Bevölkerungskreisen, auch soweit sie nicht über italienische Sprachkenntnisse verfügten, sei die Silbe "etta" als eine in der italienischen Sprache übliche Verkleinerungsform bekannt, insbesondere durch den Gebrauch bei weiblichen Vornamen im Rahmen der Unterhaltungs- und Schlagermusik. Die Verkleinerungsform, so führt das Berufungsgericht weiter aus, sei besonders geeignet, den Eindruck zu erwecken, das in dieser Form gehaltene Kennzeichen gehöre zum selben Betrieb wie das Grundwort. Das gelte,

gleichgültig, ob die Zeichen als Fantasiezeichen aufgefaßt würden oder ob sie einen begrifflichen Inhalt hätten. Gerade wegen der Verkleinerungsform verbinde sie der Verkehr in dieser Weise miteinander. Im Streitfall erscheine, weil es sich um Getränke handele, eine Abwandlung des Stammwortes in die Verkleinerungsform durch denselben Hersteller auch durchaus naheliegend. So könne leicht angenommen werden, daß der Hersteller mit Messinetta eine verfeinerte Art eines Fruchtsaftgetränkes gegenüber der mit Messina bezeichneten Ware bezeichnen wolle oder es könne der Gedanke an Getränke in unterschiedlich großen Flaschen als Grund für die Abwandlung aufkommen.

2. Diese Ausführungen werden von der Revision mit Erfolg beanstandet, weil sie den Begriff des Serienzeichens zu weit ausdehnen. Wie in der Pentavenon-Entscheidung (BGH GRUR 1969, 40, 41) ausgeführt, ist bei der Annahme eines Serienzeichens Zurückhaltung am Platze. Voraussetzung ist stets, daß die nach ihrem Gesamteindruck nicht verwechselbaren Vergleichszeichen den gleichen Wort- oder Bildstamm haben und daß dieser Stammbestandteil herkunftskennzeichnende Kraft in dem Sinne besitzt, daß er im Verkehr auf den Geschäftsbetrieb des prioritätsälteren Zeicheninhabers hinweist (BGHZ 34, 299, 302 - Almglocke; BGH GRUR 1967, 660, 661 - Sirax, st. Rspr.). Im Streitfall fehlt es bereits an einem gemeinsamen Stammbestandteil. In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß eine bloße Ähnlichkeit der Stammbestandteile beider Zeichen nicht genügt, diese vielmehr zumindest wesensgleich sein müssen, wäh-

rend andererseits nur geringfügige Abweichungen, die den Stammbestandteil nicht in seinem Wesen verändern und dem flüchtigen Verkehr nicht auffallen, der Annahme eines Serienzeichens nicht entgegenstehen (vgl. u. a. BGH GRUR 1962, 241 - Lutin/Ludigran; BPG 2, 225; ZORRO/COZURO; BPG 6, 248 - Rhemoclub/Renoline). Im vorliegenden Fall soll der Verkehr nach den Ausführungen des Berufungsgerichts den Stammbestandteil in dem Wort Messina erblicken. Da das Klagezeichen Messinetta aber diesen Bestandteil nicht unmittelbar enthält, dieser vielmehr erst durch eine vom flüchtigen Verkehr nicht ohne weiteres zu erwartende Gedankenoperation begrifflich erschlossen werden müßte, würde der Begriff des Serienzeichens über die vorstehend aufgezeigten und im Interesse der Rechtssicherheit zu beachtenden Grenzen hinaus ausgedehnt werden, wenn man es zulassen würde, als Stammbestandteil eines Serienzeichens bereits den Begriff anzusehen, aus dessen Abwandlung durch Wahl der Verkleinerungsform das prioritätsältere Zeichen gebildet worden ist. Insbesondere würden zusätzliche, die Rechtssicherheit im Zeichenrecht erschwerende Schwierigkeiten entstehen, wenn der angebliche Stammbestandteil einem prioritätsälteren Zeichen entnommen wird, das diesen Bestandteil nur in einer Abwandlung enthält, der so gewonnene Bestandteil aber eine für Waren der fraglichen Art schutzunfähige örtliche Herkunftsangabe darstellt, gleichwohl aber allein aus einer Übereinstimmung in diesem Bestandteil eine Verwechslungsgefahr hergeleitet wird. Ob in einem solchen Falle in Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr die schutzunfähige Angabe, wie das Berufungsgericht meint, in die Beurteilung einbezogen werden müßte, oder ob dies aus Rechtsgründen

nicht zulässig sei, wie die Revision meint, bedarf hier keiner Erörterung, weil nach den Feststellungen des Berufungsgerichts Verwechslungsgefahr hier allenfalls über die Rechtsfigur des Serienzeichens in Betracht kommt, hier aber - wie dargelegt - ein Serienzeichen schon deshalb ausscheidet, weil es an einem entsprechenden Stammbestandteil fehlt.

Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedurfte es bei dieser Sachlage nicht, vielmehr war die Klage auf die Revision hin unter Aufhebung des Berufungsurteils und Abänderung des landgerichtlichen Urteils abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 97 ZPO.

Krüger-Nieland	Alff	Merkel
Schönberg	v. Gamm	