

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 81/71

URTEIL

Verkündet am

2. Februar 1973
S p e n g l e r ,
Justizangestellte
**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma M [REDACTED] GmbH, Gummi- und Plastikwerke, H [REDACTED],
G [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch ihren Geschäftsführer,
Dr. Hans Gu [REDACTED], H [REDACTED], G [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma E [REDACTED] GmbH, [REDACTED] R [REDACTED]/Odw., vertreten
durch ihren Geschäftsführer, Karl B [REDACTED], daselbst,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 1973 durch die Richter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Schönberg, Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Klägerin werden das Urteil des 13. Zivilsenats in Darmstadt des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 10. März 1971 aufgehoben und das Urteil der 1. Kammer für Handels-sachen des Landgerichts Darmstadt vom 19. Mai 1970 abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, unter der Bezeichnung "Erotex" Präservative in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin stellt Präservative her und vertreibt sie unter dem Warenzeichen "Protex". Das Zeichen gehörte von 1930 bis 1949 zum Warenzeichenbestand der Firma F [REDACTED] AG und wurde im Jahre 1952 von der Hanseatischen

- 3 -

Gummiwarenfabrik GmbH Bremen neu angemeldet und für diese am 9. Dezember 1953 unter der Nummer 649 694 für die Warenklasse "Hygienische Gummiwaren" eingetragen. Infolge einer Firmenänderung ist nunmehr die Klägerin eingetragene Inhaberin des Zeichens.

Die Beklagte vertreibt gleichfalls Präservative. Sie kauft diese ein und verkauft sie weiter. Die von ihr vertriebene Ware kennzeichnet sie mit der Bezeichnung "Erotex", die sie zur Eintragung als Warenzeichen angemeldet hat. Auf den Widerspruch der Klägerin hat das Deutsche Patentamt durch Beschluß vom 26. November 1969 die Eintragung des angemeldeten Zeichens "Erotex" wegen zeichenrechtlicher Übereinstimmung mit dem Zeichen "Protex" versagt. Die Erinnerung der Beklagten ist zurückgewiesen worden. Das Bundespatentgericht hat durch Beschluß vom 22. Februar 1972 - 26 W (pat) 184/70 - die von der Beklagten als Anmelderin eingelegte Beschwerde zurückgewiesen.

Die Klägerin verlangt von der Beklagten, es zu unterlassen, das Wort "Erotex" als Warenkennzeichnung zu verwenden, da diese Bezeichnung mit ihrem Zeichen "Protex" verwechslungsfähig sei.

Die Beklagte hat geltend gemacht, die beiden Bezeichnungen eigene branchenübliche Endsilbe "-tex" könne als warenbeschreibende Beschaffenheitsangabe keine Verwechslungsgefahr begründen. Da die Klägerin gegen andere verwechslungsfähige Zeichen nicht vorgegangen sei, habe sie selbst den Schutzzumfang ihres Zeichens eingeschränkt. Eine Verwechslungsgefahr sei wegen der unterschiedlichen Klangwirkung und des abweichenden Sinngehalts beider Worte nicht gegeben.



Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im zweiten Rechtszuge hat die Klägerin vorgetragen, für beide Zeichen sei die Buchstabenfolge "-rotex" klanglich bestimmend. Der harte Sprenglaut P komme bei einer flüchtigen Aussprache des Wortes "Protex" klanglich meist nur schwach zum Tragen; der Anlaut E des Zeichens "Erotex" könne als Verlegenheitslaut mißdeutet werden. Entscheidend sei, daß die Betonung beider Zeichen auf den Endsilben "-rotex" liege. Keine der beiden Bezeichnungen enthalte einen ohne weiteres und unmittelbar erfaßbaren Begriffsinhalt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht stützt seine Auffassung, daß eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Warenzeichen Protex der Klägerin und der von der Beklagten zur Warenkennzeichnung benutzten Bezeichnung Erotex nicht bestehe, unter anderem auf den geringen Schutzzumfang des Warenzeichens. Dieses sei durch den Gebrauch ähnlicher Bezeichnungen in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt (BU 6 oben u. BU 6/7).

Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen geht das Berufungsgericht von deren Gesamteindruck aus. Es beginnt mit der Prüfung des S c h r i f t b i l d e s

und führt aus, beide Worte hätten zwar die gleiche Buchstabenanzahl und unterschieden sich nur in den Anfangsbuchstaben. Diese seien sich zudem bei Großschreibung recht ähnlich, da zwischen P und E die einzige Abweichung in der Schreibweise der Basisstrich des E sei. Im Schriftbild wichen sie daher nur geringfügig voneinander ab. Gleichwohl bestehe keine Verwechslungsgefahr. Denn der Betrachter richte sein besonderes Augenmerk auf den jeweiligen Anfangsbuchstaben eines Wortes. Sodann werde auch der flüchtige Leser die unterschiedliche Silbenanzahl, die verschiedene Vokalfolge und den verschiedenen Sinnbezug der Worte sofort erkennen. Während Erotex eine deutliche und auch für wenig gebildete Verbraucher erkennbare Beziehung zu Eros und Erotik aufweise, werde der ersten Silbe des Warenzeichens der Klägerin die Bedeutung von "für" oder "zum Schutz" beigemessen werden.

Auch in k l a n g l i c h e r Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr. Bei der wohl meist üblichen Aussprache des Wortes Erotex liege - ähnlich wie bei Eros - die Betonung auf der ersten Silbe, dem E. In diesem Falle seien Klangrhythmus und Klangwirkung der zu vergleichenden Bezeichnungen deutlich verschieden. Denn Erotex werde betont dreisilbig, Protex hingegen mit wohl meist nur schwach anklingendem P zweisilbig ausgesprochen. Hinzu komme die unterschiedliche Vokalfolge e-o-e und o-e. Freilich weise die Klägerin darauf hin, daß auch die Aussprache des Wortes Erotex mit Betonung auf der zweiten Silbe, ähnlich dem Wort erotisch, durchaus nicht selten sei. In diesem Falle trete der am Wortanfang stehende Vokal E zwar nicht mehr so hervor, auch gewinne der Klangrhythmus beider Bezeichnungen an Ähnlichkeit. Dennoch sei auch bei dieser Aussprache eine Verwechslung nicht zu befürchten. Zunächst werde auch

der flüchtige Hörer ohne weiteres bemerken, daß das Wort Erotex mit einem Vokal und nicht mit einem Konsonanten beginne. Sodann werde ihm die unterschiedliche Silbenzahl nicht entgehen. Vor allem aber werde ihm wegen des eindeutigen Sachbezuges des Wortes Erotex auf Eros bzw. Erotik der unterschiedliche Sinnbezug der beiden Bezeichnungen sofort als deutliches Unterscheidungsmerkmal bewußt. Anders als das Warenzeichen Protex, das allenfalls einen Sachbezug auf "Pro" = "für", "fördernd" oder "zum Schutz" aufweise, enthalte Erotex die deutliche Anknüpfung an die Begriffe Eros oder Erotik. Diese Anknüpfungsmöglichkeit trage nicht nur zu einer erheblichen Minderung der Verwechslungsgefahr bei, sondern führe zu ihrem Ausschluß.

II. Diese Ausführungen werden von der Revision mit Recht beanstandet.

1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, das Warenzeichen Protex der Klägerin sei in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt, weil für gleiche oder gleichartige Waren weitere 29, zum großen Teil umfangreich benutzte Warenzeichen mit der Endsilbe -tex eingetragen seien, geht fehl. Denn hieraus kann nicht gefolgert werden, das Zeichen Protex sei als Ganzes in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt. Eine Schwächung hätte nur eintreten können, wenn es sich bei den benutzten Zeichen um solche gehandelt hätte, die dem Wort Protex ähnlich gewesen wären. Hierfür ergibt der Vortrag der Beklagten jedoch keinen Anhalt.

Demnach ist davon auszugehen, daß das Klagezeichen eine normale Kennzeichnungskraft besitzt.

2. Wenn das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr trotz erheblicher Annäherung der Bezeichnungen in klanglicher Hinsicht und bezüglich des Schriftbildes verneint hat, so beruht das - neben der Zugrundelegung einer nur schwachen Kennzeichnungskraft des Klagezeichens - auf folgenden Umständen. Einmal ist nicht berücksichtigt, daß die Kaufinteressenten beide Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehmen und miteinander vergleichen, sondern ihre Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnen. In diesem treten aber regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale mehr hervor als die Unterschiede. Schließlich vermag unter den vorliegenden Umständen die Anknüpfung der Bezeichnung Erotex an die Begriffe Erotik und erotisch nicht zu einer Verneinung der Verwechslungsgefahr zu führen.

Wird berücksichtigt, daß sich bei gleicher Druckart die Schriftbilder

EROTEX
PROTEX

bzw.

Erotex
Protex

ergeben, so kann bezüglich des Schriftbildes eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, wenn berücksichtigt wird, daß das Klagezeichen normale Kennzeichnungskraft besitzt, daß die Übereinstimmungen überwiegen, der flüchtige Leser aufgrund eines ungenauen Erinnerungsbildes urteilt und daß es sich bei den Erzeugnissen der Parteien um die gleichen Waren handelt. Zwar kommt bei Wortzeichen, die vor allem durch den Klang und einen etwaigen Sinngehalt wirken, der Wirkung des Schriftbildes regelmäßig eine geringere Bedeutung zu als bei Bildzeichen. Gleichwohl genügt es aber auch bei Wortzeichen zur Bejahung der Verwechslungsgefahr, wenn diese nach dem Schriftbild gegeben ist (BGH GRUR 1952, 35, 36 zu III - Widia; RG

GRUR 1935, 745, 747).

Auch in klanglicher Hinsicht besteht Verwechslungsgefahr. Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts wird das Wort "Erotex" durchaus nicht selten auf der zweiten Silbe betont. Dies genügt für die Annahme, daß ein nicht unerheblicher Teil der in Betracht kommenden Käufer das Wort in dieser Weise betont. Bei dieser Betonung kommen sich aber die Bezeichnungen "Protex" und "Erotex" infolge der Übereinstimmung in der Buchstabenzahl und in der Buchstabenfolge "-rotex" so nahe, daß angesichts der dem Klagezeichen zukommenden normalen Kennzeichnungskraft eine klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Auch hier ist zu berücksichtigen, daß die Käufer nicht beide Bezeichnungen in Ruhe miteinander vergleichen, sondern daß sie ihre Vorstellung aufgrund eines ungenauen Erinnerungseindrucks bilden. Zudem besteht immer noch bei einem nicht unerheblichen Teil der Käufer beim Erwerb derartiger Artikel eine gewisse Verlegenheit, die Ursache undeutlicher Aussprache sein kann.

Die in doppelter Hinsicht bestehende Verwechslungsgefahr wird dadurch, daß die Bezeichnung "Erotex" an die Begriffe Erotik und erotisch anknüpft, nicht in einer Weise verringert, die zur Verneinung der Gefahr von Verwechslungen führt. Nach der Rechtsprechung des Senats kann vom unterschiedlichen Sinngehalt her eine Ausschaltung der durch Klang- oder Bildwirkung begründeten Verwechslungsgefahr in Betracht kommen, dies muß jedoch nicht ausnahmslos der Fall sein (BGH GRUR 1966, 38, 40 zu I 2 d - Centra). Wie im "Thymopect"-Urteil (BGH GRUR 1958, 81, 82 f) ausgeführt worden ist, kann die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Bezeichnungen, die einander in der Klangwirkung nahestehen, dann entfallen,

wenn durch die Bezeichnungen trotz weitgehender Übereinstimmung im Wortklang die Vorstellung eines abweichenden Schriftbildes vermittelt wird und es sich um dem Verkehr geläufige Silben handelt, die an Worte mit verschiedenem Sinngehalt anknüpfen. Im Streitfall besteht jedoch Verwechslungsgefahr nicht nur in klanglicher Hinsicht, sondern auch bezüglich des Schriftbildes. Hinzu kommt, daß nach der Feststellung des Berufungsgerichts (BU 8) der Anfangssilbe "Pro" des Warenzeichens der Klägerin die Bedeutung "für" oder "zum Schutz" beigemessen wird und daß die Bezeichnung der Beklagten an den Begriff "erotisch" anknüpft. Die mit beiden Bezeichnungen verbundenen Sinngehalte beziehen sich daher auf die Funktion der Ware. Bei dieser Sachlage ist der Unterschied im Sinngehalt aber nicht deutlich genug, um die klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

Demnach hat das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr zwischen dem Warenzeichen Protex und der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung Erotex zu Unrecht verneint.

3. Die Beklagte verletzt daher durch das Versehen der Verpackung ihrer Waren mit der Bezeichnung Erotex das Zeichenrecht der Klägerin.

Dem Unterlassungsantrag der Klägerin ist somit unter Aufhebung bzw. Abänderung der Urteile der Vorinstanzen stattzugeben. Dabei ist ohne sachliche Einschränkung des Klageantrages auf die konkrete Verletzungshandlung abzustellen und in die Urteilsformel eine vom Wortlaut des Klageantrages abweichende genauere Beschreibung der Verletzungshandlung der Beklagten aufzunehmen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Alff

Sprenkmann

Schönberg

v. Gamm

Schwerdtfeger