

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 93/66

Verkündet am

6. November 1968
Zug,
Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der C- -Rheincolloidium-Köln-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Werk H- , H- , S- -A- -Straße , gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

gegen

die Kommanditgesellschaft in Firma N- -Werke Carl G- ,
G- , S- -Straße , vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Dr. Hans Gerd G- ,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. - .

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 1968 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkman, Alff und Dr. Merkel

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Juni 1966 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin stellt unter anderem Schuh-, Leder- und Fußbodenpflegemittel sowie ein Fleckenentfernungsmittel her und bringt sie in den Verkehr. Sie ist Inhaberin des Warenzeichens Nr. 429 992 "M [REDACTED]", angemeldet am 27. Dezember 1930 und eingetragen am 3. März 1931 u.a. für Fleckenentfernungsmittel. Das Zeichen ist von der Klägerin bis in den 2. Weltkrieg hinein jahrzehntelang für ein Waschmittel und eine Toilettenseife benutzt worden. Seit 1957 wird es für einen Ausgußreiniger verwendet.

Die Beklagte benutzt die Bezeichnung "C [REDACTED]-m [REDACTED]" für ein Fleckenentfernungsmittel für Möbel. Das Wort "C [REDACTED]" bildet einen Bestandteil des Firmennamens der Beklagten.

- 3 -

Die Klägerin ist der Auffassung, diese Bezeichnung verletze ihre Warenzeichen.

Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, Fleckenentfernungsmittel oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit der Bezeichnung

"C [REDACTED] - M [REDACTED]"

und/oder

"C [REDACTED]
in [REDACTED]"

zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu bringen, sowie dieses Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen anzubringen,

insbesondere wenn dies unter drucktechnischer Hervorhebung des Bestandteils "m [REDACTED]" geschieht;

2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte zu I 1 bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses, das nach Zahl der vertriebenen Packungen und Art der Werbung sowie nach Vierteljahren und Bundesländern aufgeschlüsselt ist;



II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klügerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie leugnet die Verwechslungsgefahr unter anderem mit der Begründung, die Kennzeichnungskraft der Klagezeichen sei angesichts zahlreicher ähnlicher Zeichen auf gleichen oder ähnlichen Warengebieten stark geschwächt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt.

Die Klügerin hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Mit der von ihr eingelegten Anschlußberufung hat sie beantragt,

auf die Anschlußberufung das angefochtene Urteil in Ziff. I 1 teilweise zu ändern und wie folgt neu zu fassen:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es ... zu unterlassen, Fleckenentfernungsmittel oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit einer aus den Bestandteilen "C" und "m" zusammengesetzten Bezeichnung, bei der die beiden vorerwähnten Bestandteile

nicht zu einem einheitlichen Wort "C [REDACTED]"
zusammengefaßt, sondern nach Art der nachstehend
wiedergegebenen Bezeichnungen

"C [REDACTED] - m [REDACTED]"

und/oder

"C [REDACTED]
m [REDACTED]"

und/oder

"C [REDACTED]"

kombiniert sind, zu verstehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu bringen, sowie dieses Zeichen auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen anzubringen, insbesondere wenn dies unter drucktechnischer Hervorhebung des Bestandteils "m [REDACTED]" geschieht.

Die Klägerin hat im Verhandlungstermin erklären lassen, die Anschlußberufung sei so zu verstehen, daß sich die Klageerweiterung nur auf den Unterlassungsantrag, nicht aber auf die Anträge auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung beziehe.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Auf die Anschlußberufung der Klägerin hat es die Urteilsformel des Landgerichts in Ziff. I 1 teilweise geändert und die Beklagte gemäß dem erweiterten Klageantrag zur Unterlassung verurteilt. Ferner hat es

ausgesprochen, daß die Ziffern I 2 (Auskunftserteilung) und II (Feststellung der Schadensersatzpflicht) des angefochtenen Urteils von der Anschlußberufung unberührt bleiben.

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

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat der Klage auf Grund des für die Klägerin eingetragenen Warenzeichens "M [REDACTED]" stattgegeben. Dieses ist unter anderem auch für Fleckenentfernungsmittel eingetragen, für die die Beklagte das angegriffene Zeichen verwendet. Obwohl die Klägerin das Klagezeichen nicht für Fleckenentfernungsmittel benutzt, hat das Berufungsgericht Fleckenentfernungsmittel im Warenverzeichnis des Klagezeichens nicht als bei Prüfung der Warengleichartigkeit nicht zu berücksichtigende Vorratswaren angesehen, weil die Klägerin in ihrem Betriebe auch Fleckenentfernungsmittel herstelle und vertreibe und diese Waren daher nicht als Vorratswaren anzusehen seien, die bei Prüfung der Warengleichartigkeit nicht zu berücksichtigen wären. Hilfsweise hat das Berufungsgericht ausgeführt, Fleckenentfernungsmittel seien auch gleichartig mit Ausguß-Reinigungsmitteln, für die die Klägerin das Klagezeichen verwende.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts zur Warengleichartigkeit, die von der Revision nicht angegriffen werden, unterliegen keinen rechtlichen Bedenken.

II. Das Berufungsgericht hat geprüft, ob der Bestandteil "m [REDACTED]" der angegriffenen Bezeichnung "C [REDACTED]-m [REDACTED]" die Gefahr von Verwechslungen mit dem Klagezeichen hervorrufe.

1. Hierzu führt es aus, die Beklagte verwende die angegriffene Bezeichnung in der Weise, daß sie das Wort "m [REDACTED]" anders schreibe als das vorgesetzte Wort "C [REDACTED]". Daher messe der Verkehr dem Zeichenbestandteil "m [REDACTED]" auch dann eine selbständige Bedeutung zu, wenn "C [REDACTED]" im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte bekannt sein sollte, wie diese behaupte. Nach der "W [REDACTED]"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1958, 604) sei, wenn von einem zusammengesetzten Wortzeichen nur ein Zeichenbestandteil in verwechslungsfähiger Weise benutzt werde, bei Prüfung der Verwechslungsgefahr gegenüber dem vollständigen Zeichen die naheliegende Verkehrsübung zu berücksichtigen, sich zur kurzen Bezeichnung eines der verschiedenen Erzeugnisse des Zeicheninhabers dieses - seiner Natur nach unterscheidungskräftigen - Zeichenbestandteils zu bedienen. Die Beklagte bringe ihre sämtlichen Produkte unter Bezeichnungen auf den Markt, die aus dem vorausgestellten Bestandteil "C [REDACTED]" ihres Firmennamens und einem im Schriftbild davon abgesetzten unterscheidungskräftigen Zusatzwort bestünden. Es liege daher nahe, daß der Verkehr sich zur kurzen Kennzeichnung der zahlreichen Produkte der Beklagten des unterscheidungskräftigen nachgestellten Zeichenbestandteils bediene. Demnach sei der Unterlassungsanspruch gerechtfertigt, wenn der Zeichenbestandteil "m [REDACTED]" mit dem Klagezeichen verwechslungsfähig sei.

2. Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Die Revision bittet um Nachprüfung, ob gegen die Anwendung des vom Berufungsgericht herangezogenen Rechtsgrundsatzes des "W [REDACTED]"-Urteils im Streitfall rechtliche Bedenken bestehen.

Das ist zu verneinen. Der Grundsatz, daß dann, wenn von einem zusammengesetzten Zeichen nur ein Zeichenbestandteil in verwechslungsfähiger Weise benutzt wird, bei Prüfung der Verwechslungsgefahr gegenüber den vollständigen Zeichen die Verkehrsübung zu berücksichtigen ist, sich zur kurzen Kennzeichnung eines der verschiedenen Erzeugnisse des Zeicheninhabers dieses - seiner Natur nach unterscheidungskräftigen - Zeichenbestandteils zu bedienen, ist in jenem Urteil zwar im Hinblick auf ein Klagezeichen ausgesprochen worden, das nur in einem Bestandteil mit dem angegriffenen Zeichen verwechslungsfähig war. Es ist jedoch anerkannt, daß dieser Grundsatz - soweit es sich um Firmenbezeichnungen handelt - auch im umgekehrten Fall der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr durch eine abgekürzte Form der angegriffenen Bezeichnung gilt (BGH GRUR 1960, 296, 297 zu Ziff. 3 d - Reiherstieg). Gegen seine Anwendung in dem entsprechenden Fall sich gegenüber stehender Warenbezeichnungen - und damit auch im Streitfall - bestehen keine rechtlichen Bedenken.

b) Die Revision rügt (§ 286 ZPO), das Berufungsgericht habe verkannt, daß der Zusatz "m [REDACTED]" nur die Bedeutung einer Sortenbezeichnung habe, da er auf die Zweckbestimmung des angebotenen Mittels - als M [REDACTED] - hinweise. Aus diesem

Grunde und weil "C[REDACTED]" sich als Herkunftshinweis für die Beklagte durchgesetzt habe, trete dieser Zusatz in den Hintergrund. Unter diesen Umständen hätte aber das Berufungsgericht dem Zeichen der Klägerin nicht lediglich den Bestandteil "m[REDACTED]", sondern die gesamte Bezeichnung der Beklagten gegenüberstellen müssen.

Die Rüge hat keinen Erfolg.

Das Berufungsgericht hat ausgeführt (BU 10), daß sowohl das Klagezeichen "M[REDACTED]" als auch der Bestandteil "m[REDACTED]" der angegriffenen Bezeichnung keinen Sinngehalt hätten. Diese Annahme steht mit der Lebenserfahrung nicht in Widerspruch.

Der Annahme des Berufungsgerichts, bei Prüfung der Verwechslungsgefahr sei dem Klagezeichen nur der Bestandteil "miblin" gegenüberzustellen, steht es auch nicht entgegen, daß sich der Zeichenbestandteil "C[REDACTED]" im Verkehr durchgesetzt haben mag, wie das Berufungsgericht unterstellt. Denn da die Beklagte diesen Bestandteil auch in weiteren Warenbezeichnungen verwendet, ist die Feststellung des Berufungsgerichts rechtlich unangreifbar, daß der Verkehr aus diesem Grunde genötigt sei, sich zur Bezeichnung einer der verschiedenen Waren der Beklagten jeweils des weiteren Zeichenbestandteils - hier also des Wortes "miblin" - zu bedienen. In dieser Hinsicht stimmt der vorliegende Sachverhalt mit dem der "W[REDACTED]-P[REDACTED]"-Entscheidung überein. Der Auffassung der Revision, eine Verwechslungsgefahr komme umso weniger in Betracht, als die Beklagte den Bestandteil "m[REDACTED]" nur in Verbindung mit ihrem bekannten Firmenbestandteil "C[REDACTED]" benutze, ist

dt

entgegenzuhalten, daß bei Warenbezeichnungen, die - wie hier "M" und "m" - als Phantasiebezeichnungen aufgefaßt werden und normale Kennzeichnungskraft besitzen (vgl. für das Klagezeichen nachstehend zu Ziff. III 2), die Verwechslungsgefahr regelmäßig auch dann zu bejahen sein wird, wenn das der angegriffenen Bezeichnung hinzugefügte Zeichen Verkehrsgeltung für den Verletzer besitzt (BGH GRUR 1968, 367, 370 - Corrida).

3. Es ist daher aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht bei Prüfung der Verwechslungsfähigkeit dem Klagezeichen nur den Bestandteil "M" der angegriffenen Bezeichnung gegenüber gestellt hat.

III. Das Berufungsgericht hat die Verwechslungsgefahr zwischen M und m bejaht.

1. Es führt aus, die Zeichen stimmten in den beiden Anfangsbuchstaben "mi" überein. Sie seien zweisilbig, gleich lang, würden beide auf der zweiten Silbe betont, hätten jeweils als Vokale nur zwei "i" und wiesen in der Mitte den Konsonanten "b" auf. Klanglich stünden sie sich im Gesamteindruck sehr nahe. Keines der beiden Zeichen weise gegenüber dem anderen einprägsame Merkmale auf, die den Verkehr das Auseinanderhalten erleichtern könnten. Angesichts der üblichen flüchtigen Prüfung in der Eile des täglichen Verkehrs werde ein nicht unbeachtlicher Teil der Verbraucher nicht in der Lage sein, sie zu unterscheiden. Das gelte insbesondere, wenn der Verbraucher - was die Regel sei - die beiden Zeichen nicht gleichzeitig vor sich sehe, sondern sie sich ihm räumlich und zeitlich

getrennt voneinander darböten. Das Erinnerungsbild verblasse bei der weitgehenden Übereinstimmung und sei ihm keine Hilfe.

Da, wie ausgeführt, sowohl "M[REDACTED]" als auch "m[REDACTED]" Phantasiezeichen sind, beruft die Revision sich zu Unrecht darauf, daß bei Zeichen mit einem an die Zweckbestimmung der Ware angelehnten und daher naheliegenden Sinngehalt - hier M[REDACTED] - wegen deren schwachen Kennzeichnungskraft nach dem S[REDACTED]-Urteil (BGH GRUR 1963, 622, 624 zu Ziff. III 1 c) schon geringere Abweichungen genügten, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Da die beiden sich gegenüberstehenden Bezeichnungen keinen Sinngehalt und auch sonst keine einprägsamen Merkmale aufweisen, die für die Beurteilung ihres Gesamteindrucks bedeutsam sein könnten, ist es ferner rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht bei ihrem Vergleich auf die Länge der beiden Worte, auf deren Silbenzahl und Betonung sowie auf deren Übereinstimmungen und Unterschiede in den Wortanfängen und Wortendungen sowie in den Vokalen und Konsonanten abgestellt hat. Mit diesen einzelnen Bestandteilen der beiden Bezeichnungen hat das Berufungsgericht sich mangels anderer geeigneter Anhaltspunkte nur befaßt, um deren Gesamteindruck festzustellen (BGH GRUR 1963, 423 f - coffeinfrei). Die Art und Weise, in der es bei dem Vergleich vorgegangen ist, widerspricht auch nicht dem natürlichen Sprachgefühl. So hat es in Übereinstimmung mit dem Sprachgebrauch festgestellt, beide Worte würden auf den letzten Silben betont. Wenn es trotz der Verschiedenheit der Endsilben "b[REDACTED]" und "b[REDACTED]" und der sich hieraus ergebenden Worttrennung "M[REDACTED]" und

"m" diesen Unterschied gegenüber den sonstigen von ihm im einzelnen dargelegten Übereinstimmungen nicht als ausreichend angesehen hat, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen, so liegt hierin kein Rechtsfehler. Soweit die Revision darauf hinweist, gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spreche, daß die Aussprache des Wortes "M" im Gegensatz zu der des Wortes "m" große Schwierigkeiten bereite und daß die Wortendung "i" im Gegensatz zur Wortendung "i" sehr häufig vorkomme und daher leicht zu behalten sei, greift sie in unzulässiger Weise in das Gebiet der tatsächlichen Würdigung über. Überdies läßt die Revision in ihrem gesamten Vorbringen den vom Berufungsgericht hervorgehobenen bedeutsamen Umstand außer acht, daß der Verkehr nicht beide Zeichen gleichzeitig sieht und sie sorgfältig miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung bei flüchtiger Betrachtung auf Grund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnt.

Demnach läßt die Bejahung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht, wenn von einer normalen Kennzeichnungskraft des Warenzeichens der Klägerin ausgegangen wird, keinen Rechtsfehler erkennen.

2. Das Berufungsgericht verneint, daß der Verkehr durch die Benutzung dem Klagezeichen ähnlicher Zeichen auf den in Betracht kommenden Warengeländen genötigt und demzufolge daran gewöhnt worden sei, auch auf derartige geringe Unterschiede zu achten, wie sie die Zeichen "M" und "m" aufwiesen. Hierzu hat es ausgeführt, daß die insoweit in Betracht kommenden Zeichen U, D, R, M, M, N, M und S vom Klagezeichen einen weit größeren Abstand als "M"

hielten. Sie wären daher nicht geeignet, den Verkehr zu nötigen, auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet auch auf geringere Zeichenunterschiede zu achten. Die von der Beklagten angebotenen Beweise für die Benutzung dieser Zeichen brauchten daher nicht erhoben zu werden.

Auch diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

Das Berufungsgericht ist bei Prüfung der Frage, ob durch eine Benutzung der genannten Drittzeichen eine Schwächung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens eingetreten sein könnte, von zutreffenden rechtlichen Erwägungen ausgegangen (vgl. BGHZ 46, 152, 156 ff - Vitapur). Die tatrichterliche Würdigung der genannten Drittzeichen unter diesem Gesichtspunkt ist rechtlich einwandfrei. Soweit die Revision rügt (§ 286 ZPO), das Berufungsgericht habe wegen der Zeichen I [REDACTED] und R [REDACTED], für deren Benutzung Beweis angetreten worden sei, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens annehmen müssen, ist ihr entgegenzuhalten, daß diese Zeichen einen noch größeren Abstand vom Klagezeichen aufweisen, als die übrigen entgegengehaltenen Zeichen.

Somit ist das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß von einer normalen Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ausgegangen.

3. Hiernach hat das Berufungsgericht dem Unterlassungsantrag der Klägerin zu Recht stattgegeben.

IV. Auch die Zuerkennung der weiteren Klageanträge läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

Die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz hat das Berufungsgericht damit begründet, daß die Beklagte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen müssen, daß die von ihr verwendeten Bezeichnungen in der von der Klägerin angegriffenen Schreibweise in den Schutzbereich des Zeichens "M [REDACTED]" eingriffen. Daher treffe die Beklagte auch hinsichtlich der vor der Verwarnung durch die Klägerin erfolgten Benutzungshandlungen ein Verschulden.

Die Revision vertritt demgegenüber die Ansicht, die Beklagte habe nicht damit rechnen können, daß ein Gericht ihr Zeichen "C [REDACTED]-m [REDACTED]" in seine Bestandteile auflösen und die auf diesem Wege gewonnenen Bestandteile abermals in Vokal- und Konsonantengruppen zerlegen würde, um auf diese Weise eine Verwechslungsgefahr zu konstruieren, die bei Betrachtung des Gesamteindrucks der angegriffenen Bezeichnung nicht in Erwägung gezogen werden könne. Dieses Vorbringen verkennt jedoch, daß die Betrachtungsweise des Berufungsgerichts aus den dargelegten Gründen mit anerkannten Rechtsgrundsätzen des Warenzeichenrechts im Einklang steht.

V. Demnach war die Revision mit der Kostenfolge
aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Alff

Pehle

Merkel

Sprenkmann