

18

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 1/69

URTEIL

Verkündet am

9. Oktober 1970

Werner,

Justizobersekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma S[REDACTED]-Chemie GmbH, B[REDACTED], Sa[REDACTED],
vertreten durch ihren Geschäftsführer Alfred H[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]

gegen

die Firma Hans Sc[REDACTED] KG, vertreten durch die per-
sönlich haftende Gesellschafterin Sc[REDACTED]-Verwaltung
GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer Kurt
Sc[REDACTED] und Gerhard K[REDACTED], H[REDACTED]-A[REDACTED], Ho[REDACTED]-
[REDACTED] - [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 1970 unter Mitwirkung der Bundesrichter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Schönberg und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 7. November 1968 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen, jedoch wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 29. November 1967 im Unterlassungsausspruch wie folgt neu gefaßt:

Der Beklagten wird bei Meidung einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung verboten,
im geschäftlichen Verkehr ein Haarspray, das mit der Bezeichnung "Nerz" in zeichenmäßiger Alleinstellung und/oder in zeichenmäßiger - durch Größenverhältnisse und Anordnung der Beschriftung bewirkter - Hervorhebung gekennzeichnet ist, anzubieten, feilzuhalten und/oder zu vertreiben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 22. Dezember 1966 angemeldeten und am 10. April 1967 gemäß § 6 a WZG u.a. für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege

- 3 -

und ätherische Öle unter der Warenzeichennummer 831 649
eingetragenen Wortzeichens "Silbernerz".

Die Beklagte vertreibt seit Anfang 1967 einen
Haarspray mit einem Zusatz von Nerzöl in einer Spray-
dose mit nachfolgender Etikettierung:

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos (mobile App)

Über 100.000 Urteile



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Beklagte hat am 21. Oktober 1967 das Wortzeichen "NERZ" als Warenzeichen für Haarspray beim Deutschen Patentamt zur Eintragung angemeldet. Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung mit Beschluß vom 26. Januar 1968 wegen mangelnder Unterscheidungskraft und als freizuhaltende beschreibende Angabe zurückgewiesen.

Die Klägerin beanstandet die Benutzung der Bezeichnung "NERZ" für Haarspray durch die Beklagte in der Form ihres (oben wiedergegebenen) Etiketts mit der Bezeichnung "NERZ" in völliger Alleinstellung sowie in drucktechnischer und graphischer Hervorhebung bei den übereinandergesetzten Worten "NERZ/HAAR/SPRAY" als Verletzung ihres Warenzeichens Nr. 831 649 "Silbernerz".

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, einen Haarspray unter der Bezeichnung "Nerz" anzubieten, feilzuhalten und/oder zu vertreiben.

Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen dem Warenzeichen der Klägerin "Silbernerz" und ihrem - insoweit allein maßgebenden - Gesamtetikett; das Wort "Nerz" benutze sie nicht zeichenmäßig. Selbst wenn die Bezeichnungen "Silbernerz" und "Nerz" einander gegenübergestellt würden, müsse eine Verwechslungsgefahr verneint werden. Dem Klagezeichen komme allenfalls ein ganz enger Schutzbereich zu, wobei der Zeichenbestandteil "Silber-" kennzeichnend sei. Denn die Bezeichnung "Nerz" sei nach der bindenden Feststellung des Deutschen Patentamts durch Beschluß vom 26. Januar 1968 Freizeichen, jedenfalls befinde sich die Be-

zeichnung "Nerz" in Alleinstellung und in kennzeichnender Herausstellung im allgemeinen Gebrauch zahlreicher Firmen für ihre Haarsprays. Im übrigen habe die Klägerin ihr Zeichen erst zur Eintragung angemeldet, als die Bezeichnung "Nerz" für Haarspray bereits allgemein üblich gewesen sei.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg. Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte weiterhin die Klageabweisung. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Der Revision mußte der Erfolg versagt bleiben.

I. Das Berufungsgericht geht für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zutreffend von einer vergleichenden Gegenüberstellung des Klagezeichens und der Bezeichnung "NERZ" aus. Wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, ist zwar das im Tatbestand wiedergegebene Etikett der Beklagten der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Verletzungsgegenstand. Mit der Klage angegriffen ist jedoch nicht dieses Etikett als solches, sondern allein als Ausdruck und im Hinblick auf die - von der Klägerin behauptete - zeichenmäßige Benutzung der Bezeichnung "NERZ" durch die Beklagte. Diese zeichenmäßige Benutzung haben die Vorinstanzen zutreffend - wenn auch ohne hinreichende Berücksichtigung in der noch zu erörternden Fassung der Urteilsformel (unten Ziff. V) - in der völligen Alleinstellung der Bezeichnung "NERZ" auf der Vorderseite des Rund-Etiketts sowie in der größenmäßigen und drucktechnischen Herausstellung dieses Wortes in der übereinandergesetzten Wortfolge "NERZ/HAAR/SPRAY" gesehen. Hierin ist kein Rechtsirrtum erkennbar.

Ein zeichenmäßiger Gebrauch liegt nach ständiger Rechtsprechung (BGHZ 8, 202/206 - Kabelkennstreifen; 30, 357/371 - Nährbier; BGH GRUR 69, 683 - Isolierte Hand) vor, wenn ein Zeichen zur Kennzeichnung der Ware oder in Beziehung auf sie derart gebraucht wird, daß der unbefangene Durchschnittsbeschauer in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Ware aus einem bestimmten Gewerbebetrieb und ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft erblicken kann. Nahegelegt wird eine solche Verkehrsauffassung durch die für Herkunftshinweise übliche besondere Herausstellung als Blickfang, insbesondere auf dem Warenetikett (BGH GRUR 55, 484/485 - Luxor). Bei Gattungsbezeichnungen und beschreibenden Angaben ist zwar der Verkehr in der Annahme eines zeichenmäßigen Gebrauchs zurückhaltend (BGHZ 45, 131/137 - Shortening; BGH GRUR 64, 381/383 - WKS), insbesondere wenn die Form der Darstellung und/oder die zusätzliche Beifügung eines erkennbaren Herkunftshinweises den sachlich beschreibenden Inhalt der fraglichen Bezeichnung in den Vordergrund treten lassen (BGH GRUR 68, 365 - Praliné; 69, 274/275 - Mokka-Express). Letzteres hat aber das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum verneint. Die Bezeichnung "NERZ" beherrscht durch ihre völlige Alleinstellung auf der Vorderseite des Rund-Etiketts und durch ihre betonte Herausstellung in Größe und drucktechnischer Gestaltung auf dessen Rückseite als alleiniger Blickfang das Waren-Etikett. Die Firmenbezeichnung tritt durch ihre unauffällige Anordnung im klein gehaltenen Druck am Fuß des Etiketts völlig in den Hintergrund, so daß der Verkehr - wovon das Berufungsgericht zutreffend ausgeht - die herausgehobene Bezeichnung "NERZ" als Herkunftskennzeichen der Ware und nicht als deren bloße sachliche Beschreibung ansieht

(vgl. BGH GRUR 70, 305/306 - Löscafé).

Danach kann es nicht als Rechtsfehler beanstandet werden, wenn das Berufungsgericht für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Klagezeichen die von der Beklagten zeichenmäßig benutzte Bezeichnung "NERZ" unter Außerachtlassung des übrigen Etiketteninhalts gegenübergestellt hat.

II. 1. Das Deutsche Patentamt hat entgegen der Meinung der Revision in seinem Beschluß vom 26. Januar 1968 nicht die Freizeicheneigenschaft der Bezeichnung "Nerz" festgestellt. Der Beschluß hat sich auf die Versagung der Zeicheneintragung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und als freizuhaltende beschreibende Angabe unter ausdrücklicher Anführung der Bestimmung des § 4 Abs. 2 Ziff. 1 WZG beschränkt. Das ist aber sachlich etwas anderes als die Feststellung der in § 4 Abs. 1 WZG genannten Freizeicheneigenschaft, wenn es sich dabei auch systematisch um einen Unterfall der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 4 Abs. 2 Ziff. 1 WZG handelt. Denn die für die Freizeicheneigenschaft vorausgesetzten Tatsachenfeststellungen gehen notwendig weiter und liegen sachlich auf einem anderen Gebiet, da Freizeichen - anders als die in § 4 Abs. 2 Ziff. 1 WZG genannten Angaben - ursprünglich Unterscheidungskraft besessen hatten, diese jedoch dann verloren haben (BGH GRUR 55, 484/485 - Luxor). Diesbezügliche Feststellungen hat aber das Deutsche Patentamt in seinem Beschluß vom 26. Januar 1968 nicht getroffen.

2. Das Berufungsgericht hat die Freizeicheneigenschaft der Bezeichnung "Nerz" für Haarspray ohne Rechtsirrtum verneint.

Es ist dabei zutreffend davon ausgegangen, daß die Freizeicheneigenschaft einen allgemeinen freien Zeichengebrauch, jedoch mit einer überwiegend zeichenmäßigen Verwendung voraussetzt (RGZ 154, 1/4 - Standard; RG GRUR 43, 131/133 - Valenciade; BGH GRUR 64, 458/459 - Düssel). Hierzu hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß festgestellt, daß von 14 mit Nerzöl hergestellten Haarsprays Dritter kein Unternehmen die Bezeichnung "Nerz" zeichenmäßig in Alleinstellung verwendet und nur 3 Unternehmen diese Bezeichnung als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens benutzen, während sich die überwiegende Anzahl der Mitbewerber auf den Hinweis "mit (dem kostbaren) Nerzöl" beschränkt. Die zeichenmäßige Benutzung des Bestandteils "Nerz" in zusammengesetzten Bezeichnungen durch lediglich drei verschiedene Unternehmen ist aber selbst bei einem erheblichen Umsatz nicht ohne weiteres geeignet, dessen ursprüngliche Unterscheidungskraft für Haarspray zu beseitigen. Irgendwelche sonstigen Anhaltspunkte, die für einen völligen Verlust der Unterscheidungskraft und Herkunftsfunktion durch diese Zeichenbenutzung sprechen könnten, hat das Berufungsgericht nicht feststellen können. Unter diesen Umständen bestand für das Berufungsgericht keine Veranlassung zur Durchführung einer Verkehrsbefragung oder zur Erholung eines Sachverständigengutachtens. Das Berufungsgericht hat insoweit die Tatsachenbehauptungen der Beklagten in vollem Umfang unterstellt und daraus rechtsfehlerfrei die Freizeicheneigenschaft der Bezeichnung "Nerz" für Haarspray verneint.

III. 1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geht das Berufungsgericht erkennbar von dem Gesamteindruck des Klagezeichens aus und stellt hierzu als dessen kennzeichnendes Element den Bestandteil "-nerz" fest,

durch den angesichts des schwachen Bestandteils "Silber-" die Gesamtbezeichnung "Silbernerz" geprägt werde und die dadurch ihrerseits entsprechend der sprachüblichen Bedeutung dieser Gesamtbezeichnung eine besondere Art oder auch nur eine Besonderheit des "Nerz" zum Ausdruck bringe. Darin ist kein Rechtsirrtum erkennbar.

2. Entgegen der Ansicht der Revision hat weder die Eintragung des Klagezeichens noch die Zurückweisung der Warenzeichenanmeldung "Nerz" der Beklagten durch Beschluß des Deutschen Patentamts vom 26. Januar 1968 das Berufungsgericht in der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Klagezeichens und in der Feststellung des das Zeichen kennzeichnenden Elements gebunden. Die Bindung des ordentlichen Gerichts an die Eintragung des Klagezeichens beschränkt sich auf die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes, läßt aber im übrigen dem ordentlichen Gericht in der Beurteilung des Ausmaßes der Unterscheidungskraft für das Gesamtzeichen sowie der Unterscheidungskraft für die Zeichenbestandteile freie Hand (BGHZ 19, 367/371 - W 5; 21, 182/186 - Funkberater; BGH GRUR 66, 495/497 - UNIPLAST). Für diese Beurteilung des Klagezeichens scheidet ebenfalls eine Bindung an den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 26. Januar 1968 aus, mit dem die Warenzeichenanmeldung "Nerz" der Beklagten zurückgewiesen worden ist. Die Bindung der ordentlichen Gerichte an die Entscheidung des Patentamts besteht nur im Hinblick und mit Rücksicht auf die registerrechtliche Zeicheneintragung (vgl. die vorbezeichnete und nachstehende Rechtsprechung). Das hat zur Folge, daß die die Zeicheneintragung versagende Entscheidung des Patentamts bezüglich der Eintragungsvoraussetzungen zu keiner Bindung der ordentlichen Gerichte führen kann. Eine diesen Grundsatz bestätigende (hier jedoch nicht einschlägige) Ausnahme bildet auf Grund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift

die Eintragungsbewilligungsklage des § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG (vgl. BGHZ 34, 1/3/4 - Mon Chéri; 37, 107/110 - Germataler Sprudel).

3. Im Rahmen der durch die Zeicheneintragung für den Verletzungsprozeß bindenden Feststellung der Unterscheidungskraft des Klagezeichens (oben Ziff. III, 2) konnte das Berufungsgericht seinerseits das Ausmaß der Unterscheidungskraft frei beurteilen und feststellen, daß das Klagezeichen "Silbernerz" durch den Zeichenbestandteil "-nerz" seine entscheidende Prägung erhält. Auch darin ist im Ergebnis kein Rechtsfehler zu sehen. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob das Berufungsgericht ohne nähere Tatsachenfeststellungen abweichend vom Beschluß des Deutschen Patentamts vom 26. Januar 1968 davon ausgehen konnte, daß die betroffenen Verkehrskreise - ungeachtet des vom Berufungsgericht unterstellten umfangreichen Vertriebs von Nerzöl-Haarspray unter entsprechenden Hinweisen - über diesen Nerzöl-Zusatz nicht unterrichtet seien und daher in der Bezeichnung "Nerz" überhaupt keine Beschaffenheits- oder beschreibende Angabe sähen. Denn auch ein etwaiger beschreibender Charakter der Bezeichnung "Nerz" steht der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellung einer Prägung der Gesamtbezeichnung "Silbernerz" durch den Zeichenbestandteil "-nerz" nicht entgegen. Ein beschreibender und daher für sich schutzunfähiger Zeichenbestandteil kann zwar - trotz seiner notwendigen Mitberücksichtigung für den Gesamteindruck - grundsätzlich nicht das charakteristische Merkmal des Gesamtzeichens darstellen (BGH GRUR 64, 28/30 - Electrol; 67, 485/486 - badedas). Besteht aber das Gesamtzeichen ausschließlich aus für sich schutzunfähigen Bestandteilen, kann auch ein an sich schutzunfähiger Zeichenbestandteil durch seine Betonung

und Herausstellung in der Wortfolge, im Wortsinn oder der Gesamtzeichengestaltung charakteristisch für das Gesamtzeichen werden (vgl. BGH GRUR 67, 482/484 - WKS Möbel II; 66, 436/437/438 - VITA-MALZ). Es unterliegt daher keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Berufungsgericht im Hinblick auf den schwachen Bestandteil "Silber-" für die Gesamtbezeichnung "Silbernerz" den Zeichenbestandteil "-nerz" als kennzeichnend angesehen hat, da die Gesamtbezeichnung nach ihrer sprachüblichen Bedeutung eine besondere Art oder auch nur eine Besonderheit des "Nerz" zum Ausdruck bringe.

4. Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß einen übereinstimmenden Gesamteindruck zwischen dem Klagezeichen "Silbernerz" und der zeichenmäßig von der Beklagten benutzten Bezeichnung "Nerz" bejaht. Angesichts seiner vorausgegangenen Feststellung, daß der Zeichenbestandteil "-nerz" für das Klagezeichen "Silbernerz" kennzeichnend sei (oben Ziff. III, 3), konnte sich das Berufungsgericht insoweit auf die Feststellung der Übereinstimmung des Gesamt-Klagezeichens mit der Bezeichnung "Nerz" der Beklagten beschränken. Darin kann kein Fehlen einer ausreichenden Begründung gesehen werden.

IV. 1. Das Berufungsgericht hat danach zutreffend die zeichenmäßige Benutzung (oben Ziff. I) der Bezeichnung "Nerz" für unzulässig erachtet. Demgegenüber kann sich die Beklagte auf kein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit berufen. Der gesetzliche Schutz gegen den warenzeichenmäßigen Gebrauch einer verwechslungsfähigen Bezeichnung kann nicht mit der Begründung versagt werden, daß die Verwechslungsgefahr wegen eines Freihaltebedürfnisses in Kauf genommen werden müsse. Wer sich gegenüber

Verbietungsansprüchen aus einem prioritätsälteren schutzfähigen Zeichen auf ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit beruft, handelt im Gegenteil widersprüchlich, wenn er seinerseits den freizuhaltenden Ausdruck zeichenmäßig benutzt und damit der Allgemeinheit zu entziehen versucht (BGHZ 45, 131/138 ff - Shortening; BGH GRUR 70, 305/307 - Löscafé).

2. Auf eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs kann sich die Beklagte nicht stützen. Allein eine Verwirkung etwaiger Ansprüche gegenüber Dritten hat, wie das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat, keine Anspruchsverwirkung gegenüber der Beklagten zur Folge. In einer solchen Anspruchsverfolgung gegen die Beklagte und nicht ebenfalls gegen etwaige andere Verletzer liegt ohne - nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hier nicht gegebene - nähere Anhaltspunkte auch kein Rechtsmißbrauch.

V. Wie die Revision zutreffend rügt, ist die nach den Feststellungen beider Instanzen von der Klägerin von vornherein gewollte Beschränkung des Klagebegehrens auf die konkrete zeichenmäßige Verletzungsform weder im Klageantrag noch in der gleichlautenden Verurteilung hinreichend zum Ausdruck gelangt. Das Landgericht und Berufungsgericht wollten ausweislich ihrer Urteilsgründe, in denen die Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform ausdrücklich angesprochen ist, sachlich auch nicht darüber hinausgehen. Doch genügt eine entsprechende Einschränkung allein in den Urteilsgründen nicht, so daß die Urteilsformel insoweit klarzustellen war. Sachlichrechtliche und kostenrechtliche Folgen ergeben sich

daraus nicht. Die Revision der Beklagten war daher auf ihre Kosten zurückzuweisen (§ 97 ZPO).

Alff

Sprenkmann

Merke

Schönberg

Gamm