

15

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 4/80

URTEIL

Verkündet am

25. Februar 1982

Mehrhof

Justizangestellte

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma J. S. S. Kommanditgesellschaft, gesetzlich
vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter,
die Herren Kurt E. und Dr. Hermann E., K. Weg
N.,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

g e g e n

Firma Georg R. GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten
durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma
B., F. & S. GmbH, diese vertreten durch ihre
Geschäftsführer, die Herren Heinrich B., Wilhelm F.,
Klaus B. und Erwin F., W.straße, F.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 1982 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Zülch, Dr. Piper, Dr. Erdmann und Dr. Teplitzky

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 13. November 1979 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin stellt her und vertreibt Schreib-, Mal- und Zeichenbedarf. Sie ist Inhaberin des am 1.4.1901 angemeldeten Wortzeichens Nr. 50 498 "Noris". Das Zeichen ist für folgende Waren eingetragen:

"Blei-, Farb-, Tinten-, Schiefer-, Bronzestifte und Minen, mechanische Stifte, Blei- und Federhalter (unter Ausschluß von ganz oder teilweise aus Zelluloid hergestellten Haltern), Schreib-, Zeichen-, Billard- und Signierkreide, Radiergummi."

Die Klägerin ist weiter Inhaberin des am 3.3.1973 angemeldeten und am 22.8.1973 eingetragenen Wortzeichens Nr. 909 013 "Noris". Dieses Zeichen ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

- 3 -

"Schreib-, Zeichen-, Mal- Modellierwaren, insbesondere holzgefaßte Stifte, wie Bleistifte, Kopierstifte, Farbstifte ...; Filz- und Faserschreiber ...; Zeichengarnituren; Schrift- und Zeichenschablonen; Zeichenmaßstäbe; Malkästen ..., Mal- und Signierkreide, insbesondere Wandtafelkreiden, Aquarell-Malkreiden, Zeichenkreiden, Wachsmalkreiden; ... Etuis für Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren"

Die Klägerin benutzt diese Warenzeichen ("Noris") für Schreib-, Zeichen- und Malwaren, Kugelschreiber, Blei- und Farbstifte, Faserschreiber, Wachsmalkreiden, Fingerfarben sowie für einen Malkasten.

Die Beklagte ist Inhaberin des Wortbildzeichens Nr. 839 632 "Noris", welches am 24.9.1966 angemeldet und am 28.11.1967 für folgende Waren eingetragen wurde:

"Spielwaren, insbesondere Spiele, Kinderdruckereien und Stempelwaren."

Seit Herbst 1977 bringt die Beklagte einen mit ihrem Wortbildzeichen "Noris" versehenen Arbeitskasten "Bauernmalerei" auf den Markt. Dieser Kasten ist für Kinder ab 8 Jahren bestimmt und enthält 8 Motivstempel aus Gummi und 16 weitere aus Plastik, 4 wasserlösliche Farben (grün, gelb, rot und blau), 2 Malpinsel 4 Filzstifte (ebenfalls grün, gelb, rot und blau), ein Stempelkissen; ferner 3 Holzrohlinge (einen Serviettenring, ein Frühstücksbrettchen, einen gedrechselten Eierbecher), deren Bemalung in der beigegeführten Arbeitsanleitung beschrieben wird. Auch auf der Arbeitsanleitung ist das Wortbildzeichen "Noris" angebracht. Auf dem Deckel des Kastens sind drei Kinder abgebildet, von denen eines einen Pinsel, das andere einen Motivstempel handhabt.



Die Beklagte verwendet ferner auf Geschäftsbriefen und Prospekten nebst ihrem Warenzeichen "Noris" auch die Bezeichnung "noris-spiele" in blickfangartig (teilweise farbig) hervorgehobener Form.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

1. im geschäftlichen Verkehr Malwaren und/oder Malkästen, insbesondere einen Arbeitskasten "Bauernmalerei", Ankündigungen sowie Gebrauchsanleitungen hierfür oder Geschäftsbriefe mit der Kennzeichnung "Noris" zu versehen oder derart gekennzeichnete Gegenstände feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen;
2. im geschäftlichen Verkehr, insbesondere auf Geschäftspapieren die Bezeichnung "noris-spiele" zu benutzen, sofern diese Geschäftspapiere auch im Zusammenhang mit Herstellung oder Vertrieb von Malwaren und Malkästen benutzt werden.

Ferner hat die Klägerin Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.

Die Beklagte hat Warengleichartigkeit und Verwechslungsgefahr bestritten und im übrigen Verwirkung eingewandt. Sie, die Beklagte, habe seit 1930 "Stempelspiele" unter der Bezeichnung "Noris" auf den Markt gebracht, denen eine kleine Palette mit Pinsel beigelegt gewesen sei.

Die Beklagte hat sich vorprozessual ferner auf ihr Warenzeichen 839 632 "Noris" berufen und geltend gemacht, der Kasten "Bauernmalerei" falle unter den Begriff "Spielwaren".

Das Landgericht hat die Beklagte im Umfang der obigen Ziff. 1 (einschließlich Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung) verurteilt und im übrigen die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage in vollem Umfang abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Soweit die Klägerin Unterlassung der Bezeichnung "Noris" für Malkästen begehre, seien ihre Warenzeichen deswegen nicht verletzt, weil der Verkehr unter den Verkaufsgegenständen der Beklagten keine Malkästen verstehe. Die nicht zum Malen bestimmten Zugaben in dem Behältnis hoben dieses über einen schlichten Malkasten hinaus und machten es zu einem Gegenstand besonderer Art.

Auch ein Verbot von Malwaren mit dem Zeichen "Noris" lasse sich aus den Warenzeichen der Klägerin nicht herleiten. Zwar schützten diese einzelne der im Kasten der Beklagten enthaltene Teile für die Klägerin, nämlich die Filzstifte, Pinsel und Farbstifte. Diese Gegenstände vertreibe die Beklagte jedoch nicht gesondert; sie gehörten vielmehr zu der Sachgesamtheit "Bauernmalerei mit Motivstempeln", die allein mit dem Warenzeichen "Noris" versehen werde. Die Sachgesamtheit könnte nur dann als gleichartig mit den geschützten Waren angesehen werden, wenn die mit letzteren gleichartigen Teile der Sachgesamtheit entweder als selbständig anzusehen oder für das Wesen der Sachgesamtheit bestimmend wären. Dies sei hier nicht der Fall, weil die Beklagte die unter den Schutz fallenden Teile nicht einzeln vertreibe oder auch nur mit dem Warenzeichen versehe und weil weder Filzstifte noch Farben und Pinsel das Wesen des Arbeitskastens bestimmten. Letzteres werde vielmehr durch die Motivstempel geprägt, die den Verwender erst befähigten, durch bloßes Aufdrücken des Stempels Motive für eine Bauernmalerei vorzugeben. Ohne diese Stempelmotive werde einem Unbegabten die Bauernmalerei nie gelingen, während das bloße Ausfüllen der Konturen mit Farbe für den Erfolg unbe-

deutend sei. Die Beigabe der Stifte und Farben werde der Erwerber lediglich als Vereinfachung empfinden. Sie träten auch an Zahl und Lebensdauer so weit hinter die Motivstempel zurück, daß der Verkehr sie lediglich als untergeordnete, jederzeit anderweitig ersetzbare Hilfsmittel ansehen werde.

Der selbst aus Verbrauchern bestehende Senat halte sich für sachkundig genug, um zu erkennen, daß der Durchschnittsbetrachter das Zeichen "Noris" nicht auf Filzstifte und Malwaren, sondern auf die - wie ausgeführt - eine selbständige, allenfalls von den Motivstempeln geprägte Sachgesamtheit "Bauernmalerei mit Motivstempeln" beziehe, so daß es einer Verkehrsbefragung zur Frage der Warengleichartigkeit nicht bedürfe.

II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

Das Berufungsgericht ist zwar bei seiner Beurteilung nicht ausdrücklich von den Grundsätzen ausgegangen, die der Bundesgerichtshof in gefestigter Rechtsprechung bei der Prüfung der Warengleichartigkeit anwendet. Danach ist letztere dann anzunehmen, wenn die beiderseitigen Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätten, so enge Berührungspunkte aufweisen, daß beim Durchschnittskäufer die Meinung aufkommen kann, sie stammten aus dem selben Geschäftsbetrieb, sofern übereinstimmende oder vermeintlich übereinstimmende Kennzeichen verwendet werden (BGHZ 19, 23, 25 - Magirus -; BGH GRUR 1963, 572, 573 - Certo -; BGHZ 52, 337, 339 - Dolan -; sämtlich m.w.N.).

Tatsächlich hat das Berufungsgericht jedoch entscheidend auf die Bedeutung und Verwendungsweise der Waren und deren Einschätzung durch den maßgeblichen Verkehr abgestellt.

Es hat den Kasten "Bauernmalerei mit Motivstempeln" als Sachgesamtheit angesehen, deren Wesen und Bedeutung maßgeblich durch die darin enthaltenen Motivstempel geprägt werde und in der die Stifte und Farben nur jederzeit anderweitig ersetzbare Hilfsmittel seien, die der Verkehr als vereinfachende, für den Zweck aber unbedeutende Beigaben ansehen werde.

Diese tatrichterliche Würdigung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hätte sie noch dahin ergänzen können, daß der Kasten als Sachgesamtheit seinem Wesen und seinem Zweck nach auch - und in erster Linie - ein Spielzeug für Kinder darstellt und diese Eigenschaft und Zwecksetzung sich dem Durchschnittskäufer vornehmlich aufdrängen wird.

1. Soweit das Berufungsgericht aufgrund einer solchen Beurteilung des Kastens "Bauernmalerei" dessen Gleichartigkeit mit den Waren verneint hat, die allein aus dem prioritätsälteren Warenzeichen der Klägerin (Nr. 50 498) für einen Vergleich in Betracht kommen - nämlich mit Farbstiften -, begegnet dies keinen rechtlichen Bedenken. Die Beurteilung der Warengleichartigkeit liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH GRUR 1962, 522, 524 - Ribana -; 1963, 572, 573 - Certo -) und ist deshalb revisionsrechtlich nur beschränkt nachprüfbar. Im Rahmen dieser Prüfung ist es jedoch nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht Farbstifte als in den Augen des Verkehrs nicht gleichartig mit einem Arbeitskasten angesehen hat, der wesentlich durch darin enthaltene Motivstempel und entscheidend durch seinen Gesamtcharakter als Kinderspielzeug geprägt wird. In Anbetracht dieser Unterschiedlichkeit sowie des besonderen Umstandes, daß heute sowohl im Spielwaren- wie im Schreibwarenhandel ein

vielfältiges Angebot auch ungleichartiger Waren verschiedener Hersteller nicht ungewöhnlich und dem Verkehr daher geläufig ist, durfte das Berufungsgericht hier auch ohne Rechtsverstoß die Frage vernachlässigen, ob dem Käufer nicht Farbstifte und die Kästen "Bauernmalerei" in denselben Verkaufsstätten - Schreibwaren- und/oder Spielwarengeschäfte - begegnen können.

2. Zweifelhaft mag allerdings sein, ob das Berufungsgericht die Gleichartigkeit der Kästen "Bauernmalerei" auch gegenüber allen Waren des für das zweite Zeichen der Klägerin (Nr. 909013) maßgeblichen Warenverzeichnisses verneinen durfte. Dies bedarf jedoch keiner näheren Prüfung, da die Klägerin Ansprüche aus diesem Zeichen aus anderen Gründen nicht herleiten kann:

Gegenüber diesem am 3.3.1973 angemeldeten und am 22.8.1973 eingetragenen Zeichen hat das am 28.11.1967 eingetragene Wortbildzeichen der Beklagten (Nr. 839632) die Priorität. Da dieses Zeichen für "Spielwaren, insbesondere Spiele, Kinderdruckereien und Stempelwaren" eingetragen ist und der für Kinder bestimmte Arbeitskasten "Bauernmalerei" unter den Oberbegriff Spielwaren und nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts über die Dominanz der Motivstempel auch unter den beispielhaft aufgeführten Unterbegriff "Kinderdruckereien" fällt, hat die Klägerin insoweit aus ihrem prioritätsjüngeren Zeichen grundsätzlich kein Verbotungsrecht, so daß es auf die Frage der Warengleichartigkeit nicht ankommt.

III. Da das Berufungsgericht somit die Klage im Ergebnis zu Recht voll abgewiesen hat, ist die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Zülch

Piper

Erdmann

Teplitzky

15

BUNDESGERICHTSHOF

I ZR 4/80

BESCHLUSS

in der Sache

Firma J. S. S. [REDACTED] Kommanditgesellschaft, gesetzlich vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafter, die Herren Kurt E. [REDACTED] und Dr. Hermann E. [REDACTED], K. [REDACTED], N. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

g e g e n

Firma Georg R. [REDACTED] GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma B. [REDACTED], F. [REDACTED] & S. [REDACTED] GmbH, diese vertreten durch ihre Geschäftsführer, die Herren Heinrich B. [REDACTED], Wilhelm F. [REDACTED], Klaus B. [REDACTED] und Erwin F. [REDACTED], W. [REDACTED]straße [REDACTED], F. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 13. Mai 1982 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Zülch,
Dr. Erdmann und Dr. Teplitzky

beschlossen:

Gemäß § 319 ZPO wird der Tatbestand des Urteils
des I. Zivilsenats - I ZR 4/80 - vom 25. Februar 1982
von Amts wegen wie folgt berichtigt:

Auf Seite 4 des Urteils werden im 2. Absatz
bei der Wiedergabe der Anträge der Klägerin
nach den Worten "..., die Beklagte zu verurtei-
len, ..." und vor die folgende Ziff. 1 die
Worte eingefügt: "..., es zu unterlassen, ...".

v. Gamm

Merkel

Zülch

Erdmann

Teplitzky