

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

-----

WZG § 16

### P r a l i n é

Wird in einem aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen ein Wortbestandteil besonders hervorgehoben, dann kann ein warenzeichenmäßiger Gebrauch dieses Bestandteils gleichwohl zu verneinen sein, wenn die Warengattung, für die das Warenzeichen bestimmt ist (hier: Tafelschokolade), dem Verkehr in unterschiedlichen Sorten angeboten wird, wenn ferner die strittige Angabe erkennbar eine dieser Sorten beschreibt (hier: Praliné) und wenn der Verkehr entsprechend den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Warengbiet erwartet, daß die jeweilige Sortenbezeichnung augenfällig herausgestellt wird.

BGH, Beschl. v. 4. Oktober 1967 - Ib ZB 14/66 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 14/66

## BESCHLUSS

Verkündet am

4. Oktober 1967

in der Rechtsbeschwerdesache

Justizangestellter  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

der Firma C                      C                      B                      AG, C                      (S                      ),

Anmelderin und Rechtsbe-  
schwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr.  
und Dr.                      -

gegen

die Firma C                      L                      & S                      AG, K                      ,  
Z                      (S                      ),

Widersprechende und Rechtsbe-  
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr.                      -.

- 2 -

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 1967 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Pehle, Dr. Mösl, Alff und Dr. Simon

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Juli 1966 aufgehoben; die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Beschwerdegericht zurückverwiesen.

### G r ü n d e :

I. Die rechtsbeschwerdeführende Anmelderin hat für die Ware "Milchschokolade mit Praliné-Füllung in Tafelform" ein farbiges Kombinationszeichen angemeldet, das die rechteckige Form einer Schokoladentafel aufweist. Etwa in der Mitte des schwarz gehaltenen Untergrundes ist ein waagrechtes rotes Band mit Schleife angeordnet. Von den Wortbestandteilen ist am auffallendsten die Angabe "praliné", die über dem Band in weißen, einseitig goldgeränderten und goldfarbig unterstrichenen Buchstaben und zusätzlich auch am Rande der beiden Schmalseiten des Rechtecks in kleinerer Goldschrift aufgedruckt ist. Ferner befinden sich auf der Tafel noch in deutscher und französischer Sprache die Angabe "Schweizer Milchschokolade mit Praliné-Füllung" sowie neben der aus den stilisierten Buchstaben C und B gebildeten Darstellung eines Mundes die Bezeichnung "C B", die - entgegen den irrigen Anga-



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



ben der Beschwerdebegründung - nicht fünfmal untereinander in einer Kolonne, sondern lediglich einmal in kleiner Schrift und quer zur Längsachse der Packung aufgedruckt ist.

Gegen diese Anmeldung hat u.a. die Rechtsbeschwerdegegnerin aus ihrer IR-Marke Nr. 176 411 "PRALINDT" Widerspruch erhoben.

Die Prüfungsstelle des Patentamts hat die Übereinstimmung der beiden Zeichen mit der Begründung verneint, der Schutzzumfang des Widerspruchszeichens sei verhältnismäßig gering und ende bei dem Warennamen "Praline"; die offensichtlich beschreibende Angabe "praliné" im angemeldeten Zeichen greife deshalb in den Schutzbereich des Widerspruchszeichens nicht ein.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat hingegen der juristische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts die Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt.

II. Die gegen diesen Beschluß eingelegte zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist begründet.

1. Im Gegensatz zu der Auffassung des Patentamts stellt das Bundespatentgericht fest, das Wort "praliné" werde in dem angemeldeten Zeichen nicht als rein beschreibende Angabe, sondern warenzeichenmäßig benutzt. Es sei - so wird in dem angefochtenen Beschluß ausführlich dargelegt - bereits zweifelhaft, ob diese Bezeichnung überhaupt als Beschaffenheitsangabe für gefüllte Schokoladetafeln gewertet werden könne, da sie für derartige Waren jedenfalls kein Warenname sei, sondern allenfalls andeute, daß es sich

um eine nach Art von Pralinen gefüllte Schokolade handle. Kein Zweifel bestehe aber darüber, daß diese Angabe infolge ihrer schlagwortartigen Hervorhebung vom Verkehr als Kennzeichnung der Ware aufgefaßt und zu ihrer Benennung benutzt werde.

Demgegenüber bemängelt die Rechtsbeschwerdeführerin, das Bundespatentgericht habe den Sachverhalt unter Verstoß gegen § 139 ZPO nicht ordnungsgemäß aufgeklärt. Die Angabe "praliné" sei in Verbindung mit Tafelschokolade die branchenübliche und unzweideutige Sachbezeichnung dafür, daß die Schokoladentafel eine Pralinenfüllung enthalte. Tatsächlich werde die Bezeichnung auch von verschiedenen bedeutenden Herstellern, darunter sogar von der Widersprechenden selbst, als Beschaffenheitsangabe für Tafelschokolade herausgestellt. Daher sei die beanstandete Angabe ungeeignet, etwas über die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb auszusagen. Wenn es sich nämlich um eine für den Gemeingebrauch unentbehrliche und geläufige Sachbezeichnung handle, dann sei ein warenzeichenmäßiger Gebrauch für die Dauer ihrer Gemeingebrauchlichkeit begrifflich ausgeschlossen. Daran ändere auch die bloße Hervorhebung solcher Angaben nichts, da dies zum leichteren Erkennen der Warenbeschaffenheit namentlich in Selbstbedienungsläden u. dgl. erforderlich sei. Treffe das schon generell zu, so sei es im vorliegenden Fall völlig klar, daß das Wort "praliné" lediglich zur Kennzeichnung der Beschaffenheit diene. Denn als Herkunftsmerkmale dominierten in dem angegriffenen Kombinationszeichen die auffällig rote Schleife in Verbindung mit dem aufgedruckten Firmennamen "C B" und dem "Mund-Zeichen".

Diesen Angriffen kann der Erfolg nicht versagt bleiben. Vorab ist klarzustellen, daß in dem angefochtenen Beschluß die Frage, ob der beanstandete Bestandteil "praliné" eine

Beschaffenheitsangabe darstellen könnte, vom Beschwerdegericht nicht endgültig verneint, sondern lediglich bezweifelt, im Endergebnis aber offengelassen wird (vgl. S. 6 u. 8 unten des angefochtenen Beschlusses). In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist daher zugunsten der Rechtsbeschwerdeführerin davon auszugehen, daß der Ausdruck "praliné" als warenbeschreibende Angabe für eine nach Art von Pralinen gefüllte Tafelschokolade in Betracht kommt und als solche auch nach den Behauptungen der Anmelderin in der einschlägigen Branche benutzt wird.

Nach der an sich zutreffenden Ansicht des Beschwerdegerichts können auch solche warenbeschreibende Angaben die Funktion eines Herkunftshinweises ausüben und damit warenzeichenmäßig benutzt werden. Ein solcher Gebrauch ist nach ständiger Rechtsprechung dann anzunehmen, wenn der flüchtige Durchschnittsverbraucher den Eindruck gewinnen kann, die Bezeichnung diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Herkunft, weise also auf den Ursprung der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hin (BGH GRUR 1955, 484, 485 - Luxor; 1959, 130, 132 - Vorrasur; 1959, 423, 425 - Fußballstiefel; 1961, 280, 281 - Tosca). Handelt es sich indessen um eine warenbeschreibende Angabe, für deren Allgemeingebrauch ein Freihaltebedürfnis besteht, dann wird ein solcher Eindruck weniger leicht aufkommen, so daß besonderer Anlaß zu der Prüfung besteht, ob tatsächlich eine warenzeichenmäßige Benutzung vorliegt (vgl. BGH GRUR 1964, 481 - WKS). Im Streitfall hat sich das Beschwerdegericht lediglich von dem Erfahrungssatz leiten lassen, daß für den Verkehr ein kennzeichenmäßiger Gebrauch dann naheliegt, wenn die Angabe nach Art einer Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung in der Weise herausgestellt wird, daß die Aufmerksamkeit des Verkehrs vornehmlich auf sie gerichtet und so der Ein-

druck vermittelt wird, sie solle schlagwortartig die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb kennzeichnen (BGH GRUR 1955, 484, 485 - Luxor). Dieser Erfahrungssatz greift aber nicht schon immer dann durch, wenn eine warenbeschreibende Angabe deutlich hervorgehoben oder besonders herausgestellt wird. Vielmehr ist - wie der Senat im Zusammenhang mit bildlichen Darstellungen schon mehrfach ausgesprochen hat (vgl. BGH GRUR 1964, 71, 73 - personifizierte Kaffeekanne; 1964, 385, 386 - Kaffeetafelrunde) - auch dann im Einzelfall zu prüfen, ob der Verkehr mit Rücksicht auf die Natur der betreffenden Ankündigung und den wettbewerblichen Zusammenhang, in dem sie verwendet wird, die Hervorhebung als warenzeichenmäßigen Gebrauch auffaßt oder in der Angabe nur einen auf Inhalt oder Umstände des Angebots bezüglichen Sachhinweis erblickt. Die Annahme eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs mag beispielsweise dann naheliegen, wenn der herausgestellte Ausdruck - wie im Luxor-Fall - keine direkte Beschreibung bestimmter Wareneigenschaften darstellt und für eine solche Beschreibung in den Augen des Verkehrs jedenfalls nicht unentbehrlich ist, oder auch dann, wenn er dem Verkehr bereits als kennzeichnender Bestandteil eines bestimmten anderen Zeichens vertraut ist (vgl. dazu Beschluß vom 21. Juni 1967, Ib ZB 8/66 - Zwilling'sfrischbeutel). Handelt es sich hingegen um eine Ware, die dem Verkehr in unterschiedlichen, für den Kaufentschluß wesentlichen Sorten angeboten wird, beschreibt ferner die strittige Angabe erkennbar eine dieser Sorten und erwartet der Verkehr entsprechend den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Warengbiet, daß die unterschiedlichen Sortenbezeichnungen ähnlich augenfällig herausgestellt werden wie sonst Herkunftsmarken, dann genügt die Hervorhebung des strittigen Ausdrucks noch nicht zur Annahme eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs, und zwar auch dann nicht schon ohne weiteres, wenn sie den einzigen deutlich hervorgehobenen Wortbestandteil einer kombinierten Aufmachung darstellt.

Mit diesen Besonderheiten, die gerade beim Vertrieb von Schokolade in Betracht kommen, hat sich das Beschwerdegericht nicht befaßt. Es hat lediglich festgestellt, daß der Bestandteil "praliné" nach der Art seiner Anordnung, der Buchstabengröße und der graphischen Gestaltung der mit Abstand auffallendste Wortbestandteil ist und daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs geneigt sein werde, sich die Ware eher an diesem Wort und nicht an dem beherrschenden Bildbestandteil - der leuchtend roten Schleife auf schwarzem Untergrund - zu merken. Diese Erwägungen sind jedoch angesichts der erwähnten Besonderheiten dann nicht ausschlaggebend, wenn es zutrifft, daß der Ausdruck "praliné" auch von anderen Schokoladeherstellern als warenbeschreibende Sortenangabe verwendet wird, und dem Verkehr daher nahegelegt wird, darin einen Hinweis auf eine nach Art von Pralinen gefüllte Tafelschokolade zu erblicken. Alsdann kommt den übrigen Bestandteilen der beanstandeten Zeichenanmeldung eine größere Bedeutung für die Herkunftskennzeichnung zu, als das Beschwerdegericht angenommen hat. Für den Fall der Eintragung des strittigen Zeichens folgt daraus zugleich, daß die Beschwerdeführerin - wie sie in der mündlichen Verhandlung nicht verkannt hat - aus dem strittigen Bestandteil ihrerseits keine Verbotungsrechte wird herleiten können.

2. Sollte das Beschwerdegericht auch nach erneuter Prüfung zu dem Ergebnis kommen, daß ein warenzeichenmäßiger Gebrauch vorliegt, dann hängt die Entscheidung davon ab, ob auch die Gefahr von Verwechslungen zu bejahren ist. Dazu hat das Beschwerdegericht ausgeführt, der beherrschende Wortbestandteil "praliné" des angemeldeten Zeichens sei mit dem Widerspruchszeichen "PRALINDT" in klanglicher und bildlicher Hinsicht verwechslungsfähig. Von den sieben bzw. acht Buchstaben der Vergleichszeichen seien die ersten sechs gleich. Verschieden seien nur die Endbuchstaben, denen in

der Regel ohnehin weniger Beachtung geschenkt werde. Werde das Wort "praliné" mit unbetontem Schluß-e gesprochen, womit nach dem deutschen Sprachgebrauch bei dem nicht französisch sprechenden Teil der Bevölkerung gerechnet werden müsse, so sei es vom Widerspruchszeichen klanglich kaum noch zu unterscheiden. Bei schriftlicher, insbesondere handschriftlicher Wiedergabe würden die Endungen leicht vernachlässigt oder undeutlich geschrieben, so daß bei Identität der ersten sechs Buchstaben dem letzten bzw. den beiden letzten Buchstaben möglicherweise wenig Beachtung zuteil werde.

Der Feststellung der Zeichenübereinstimmung stehe, so führt das Bundespatentgericht weiter aus, auch der von der Prüfungsstelle geltend gemachte Gesichtspunkt nicht entgegen, daß der Schutzzumfang des Wortes "PRALINDT" verhältnismäßig gering sei und bei den beschreibenden Angaben Praline oder praliné ende. Denn nach den Grundsätzen der Polymar- und der Shortening-Entscheidungen (GRUR 1963, 630 u. BGHZ 45, 131) könne ein jüngerer Zeichenanmelder nicht geltend machen, der Inhaber des älteren Zeichens müsse mit Rücksicht auf ein allgemeines Freihaltebedürfnis einen Rest von Verwechslungsgefahr hinnehmen.

Diese Ausführungen sind zwar für sich allein entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeführerin nicht zu beanstanden, erschöpfen jedoch den Sachverhalt nicht. Aus den erwähnten Polymar- und Shortening-Entscheidungen folgt lediglich, daß eine an sich bestehende Verwechslungsgefahr auch bei solchen geschützten Zeichen, die eng an eine warenbeschreibende Angabe angelehnt sind, nicht aus Rechtsgründen hinzunehmen oder gar zu verneinen ist. Diese Erwägungen kommen naturgemäß erst dann zum Zuge, wenn zunächst einmal die Gefahr von Verwechslungen festgestellt wird. Eine solche Gefahr ist aber für den Verkehr nicht schon in jedem Falle

dann zu befürchten, wenn zwei Bezeichnungen einander klanglich oder schriftbildlich derart ähnlich sind, daß sie als verwechslungsfähig bezeichnet werden könnten. Denn diese Gefahr kann auch bei geringen optischen oder klanglichen Unterschieden dann entfallen, wenn zumindest eines der Vergleichszeichen einen völlig eindeutigen, sich jedermann unmittelbar aufdrängenden Begriffsinhalt aufweist, weil dann der Leser oder Hörer auch geringere optische oder klangliche Unterschiede wesentlich schneller erfassen wird als bei Kennzeichnungen ohne einen solchen Sinngehalt (BGHZ 28, 320 - Quick; BGH GRUR 1958, 82 - Thymopect). Das Beschwerdegericht wird also zu prüfen haben, ob der Verkehr dem angegriffenen Bestandteil "praliné" einen eindeutigen Begriffsinhalt in diesem Sinne beimißt, ob demgegenüber das Widerspruchszeichen "PRALINDT" als reines Phantasiewort oder sogar als begrifflich klar unterscheidbare Anlehnung an den bekannten Firmennamen "L. ..." aufgefaßt wird und ob daher bei Anwendung des erwähnten Erfahrungssatzes eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre.

Sollte demgegenüber die Widersprechende geltend machen, daß ein Teil des Verkehrs auch das Widerspruchszeichen als Anlehnung an die gleiche warenbeschreibende Angabe "praliné" auffassen könnte und daß für diesen Teil des Verkehrs nicht etwa ein klarer begrifflicher Gegensatz, sondern im Gegenteil eine Ähnlichkeit auch dem Sinngehalt nach in Betracht käme, dann wird weiter zu prüfen sein, ob dem Widerspruchszeichen, soweit ihm der Verkehr einen solchen Sinngehalt beimißt, eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche innewohnt. In der Shortening-Entscheidung wird ausdrücklich der Fall erwähnt, daß sich die gegenüberstehenden Zeichen an eine warenbeschreibende Angabe anlehnen, die als solche allgemein bekannt und erkannt wird. Alsdann könnten die angelehnten Bezeichnungen von Hause aus so wenig kennzeichnend sein, daß die Zeichen von demjenigen Teil des Verkehrs, der diese Anlehnung erkennt, schon bei

verhältnismäßig geringfügigen Abweichungen nicht mehr wechselt würden (BGHZ 45, 131, 134 f).

Da der Streitfall unter diesen beiden einander ergänzenden rechtlichen Gesichtspunkten bislang noch nicht geprüft worden ist und da sich nicht ausschließen läßt, daß die tatrichterliche Würdigung der vorhandenen Unterschiede zwischen dem Widerspruchszeichen und dem angemeldeten Kombinationszeichen bei Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte anders ausfallen könnte, war die Sache auch aus diesem Grunde zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.

Krüger-Nieland

Pehle

Mösl

Alff

Simon