LG Düsseldorf 17.10.1989 4 O 136/89 "INBUS"

1. **"Inbus" ist kein Freizeichen.**
2. **Ein Handelsunternehmen, das "Inbusschrauben", "Inbusschlüssel" oder einen "Inbus-Schlüsselsatz" feilhält, benutzt die Kennzeichnung "Inbus" zeichenmäßig.**
3. **Innensechskantschrauben und Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben sind gleichartig.**

Die Kl. ist ein bekanntes Unternehmen der Verbindungstechnik. Sie stellt hauptsächlich Schrauben her und bringt die von ihr hergestellten Innensechskantschrauben unter der Bezeichnung "INBUS" in den Verkehr. "INBUS" ist ein aufgrund einer Anmeldung aus dem Jahre 1934 für "Kleineisenwaren, insbesondere Schrauben und Muttern" in die Zeichenrolle des DPA eingetragenes Warenzeichen.
Die Bekl. ist ein Einzelhandelsunternehmen; sie betreibt Kaufhäuser, in denen sie u. a. Gegenstände des Handwerker- und Heimwerkerbedarfs vertreibt. Im Jahre 1987 bewarb sie einen Schlüsselsatz für Innensechskantschrauben in einem Prospektblatt wie folgt:

FOTO

Unter der Bezeichnung "via CRAFT" vertreibt die Bekl. ferner einen Steckschlüsselsatz, dessen Teile auf der Verpackung aufgeführt werden, wobei u. a. genannt werden:

1 Kardangelenk 1/4 "
1 Adaptereinsatz 1/4 "
6 Inbusschrauben 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
3 Schlitzschrauben 4 - 5. 5 - 7 mm
3 Kreuzschlitzschrauben No. 1, 2, 3
1 Magnet Schraubendreher
1 Zündkerzeneinsatz
3 Inbusschlüssel 1.5 - 2 - 2.5
1 Verlängerung für 1/4 "

Tatsächlich befinden sich in der Packung anstelle der angegebenen "6 Inbusschrauben" 6 Steckteile zum Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben.

Die Kl. sieht in der Verwendung der Bezeichnungen "Inbusschrauben", "Inbusschlüssel" und "Inbus-Schlüsselsatz" eine Verletzung ihres Warenzeichens und eines ihr zustehenden Ausstattungsrechts sowie einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Sie trägt vor, sie sei Inhaberin des Klagezeichens. Das Zeichen "INBUS" habe aufgrund umfänglicher Benutzung und Hervorhebung in ihrer, der Kl., Werbung sowie aufgrund ihrer führenden Stellung auf dem Schraubenmarkt sowohl bei ihren verarbeitenden Abnehmern als auch bei Händlern und deren Kunden einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Sie verfolge seit Jahrzehnten konsequent und durchweg erfolgreich Verletzungen ihrer Zeichenrechte durch Verwendung der Bezeichnungen "Inbus" oder "Imbus" für Innensechskantschrauben, aber auch für Innensechskantschraubenschlüssel. Die beteiligten Verkehrskreise gelangten ohne weiteres zu der Auffassung, ein Spezialschraubenschlüssel, der für das Anziehen oder Lösen von Innensechskantschrauben bestimmt und geeignet sei, stamme von dem Hersteller von Innensechskantschrauben. Wenn sich die Bekl. statt der normierten Fachausdrücke "Innensechskantschrauben" und "Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben" des Klagezeichens bediene, verstünden die beteiligten Verkehrskreise dies als Hinweis auf eine Herkunft der so gekennzeichneten Innensechskantschrauben oder Winkelschraubendreher aus ihrem, der Kl. Hause.

Die Kl. beantragt,

I. die Bekl. zu verurteilen,
1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Schrauben und/oder

Schraubenschlüssel unter der Bezeichnung "Inbusschrauben" und/oder "Inbusschlüssel" und/oder "Inbus-Schlüsselsatz" anzubieten und/oder zu
vertreiben;
2. ihr Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Bekl. Handlungen der zu I. 1. bezeichneten Art begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Umsätze, aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und Filialen,
b) der Art und des Umfangs der betriebenen Werbung unter Angabe der einzelnen Werbemittel, Werbeträger und deren Auflagenhöhe, Zeitpunkt und Gebiet der Verbreitung sowie der für diese Werbung aufgewendeten Kosten;
II. festzustellen, daß die Bekl. verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. beschriebenen Handlungen entstanden sei und noch entstehe.

Die Bekl. beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie trägt u. a. vor, sie habe sich beim Vertrieb von Schrauben niemals der Bezeichnung "INBUS" bedient.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist im wesentlichen begründet. Die Bekl. verletzt die Warenzeichenrechte der Kl. und ist ihr deshalb zur Unterlassung, zur Auskunft und zum Schadensersatz verpflichtet.

I. Die Kl. ist Inhaberin des Klagezeichens [wird ausgeführt].

Die Kl. benutzt das Klagezeichen rechtserhaltend. Daß sie die Bezeichnung "INBUS" fortlaufend zur Kennzeichnung von Innensechskantschrauben verwendet, ist unstreitig. Daß sie dabei die Bezeichnung nicht in Anführungszeichen setzt, ist entgegen der Auffassung der Bekl. unerheblich. Denn die

entsprechende Darstellung des Zeichens in dem Auszug aus der Zeichenrolle sollte entsprechend der damaligen Praxis (vgl. Anlage K 22) lediglich den Charakter der Bezeichnung als Marke verdeutlichen.

II. Die Bekl. hat ihrerseits die Bezeichnung "INBUS" zeichenmäßig genutzt und zwar für Waren, für die eine zeichenmäßige Benutzung der Kl. vorbehalten ist.

1.
Nach § 15 Abs. 1 WZG hat die Eintragung eines Warenzeichens die Wirkung, daß allein seinem Inhaber das Recht zusteht, Waren der angemeldeten Art oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit dem Warenzeichen zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen sowie auf Ankündigungen, Preislisten oder dergleichen das Zeichen anzubringen. Dagegen wird durch die Eintragung eines Warenzeichens niemand gehindert, Angaben über die Beschaffenheit von Waren auf den Waren oder ihrer Verpackung anzubringen, sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmäßig erfolgt (§ 16 WZG). Die Grenze zwischen zeichenmäßigem und nicht-zeichenmäßigem Gebrauch kann nicht abstrakt für jede beliebige Angabe auf einer beliebigen Ware bestimmt werden, sondern hängt von der Verkehrsauffassung im Einzelfall ab. Maßgeblich ist, wie die jeweils angesprochenen Verkehrskreise oder gegebenenfalls zumindest ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Art und Weise der Verwendung einer bestimmten Angabe verstehen. Dabei reicht es grundsätzlich für einen zeichenmäßigen Gebrauch aus, wenn die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit besteht, daß ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in einer Bezeichnung ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichen und gleichartigen Waren anderer Hersteller erblickt (BGH GRUR 1974, 84 , 86 Trumpf; BGH GRUR 1981, 592 , 593 Championne du Monde; BGH Mitt. 1983, 96 - Die gute Idee; BGH GRUR 1984, 354 , 356 Tina-Spezialversand II). Andererseits kann es geboten sein, an die Bejahung eines zeichenmäßigen Gebrauchs strenge Anforderungen

zu stellen, wenn eine Bezeichnung in Rede steht, die an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (BGH GRUR 1984, 815 , 817 Indorektal; BGH GRUR 1985, 1053 , 1054 ROAL; BGH GRUR 1989, 264 , 265 REYNOLDS R 1/EREINTZ). Um einen solchen Fall geht es hier jedoch nicht. Das Zeichen "INBUS" ist ein Phantasiewort, das - ohne daß dies dem Uneingeweihten erkennbar wäre aus der Silbe IN für Inneneingriff und den Anfangsbuchstaben der Gründungsgesellschafter der Rechtsvorgängerin der Kl. B. und S. zusammengesetzt worden ist. Das Zeichen ist von Haus aus uneingeschränkt unterscheidungskräftig, und es ist nicht freihaltebedürftig.
Allerdings entspricht es verbreiteter Übung in der Bevölkerung, eine Innensechskantschraube unabhängig von ihrer Herkunft als "Inbusschraube" und einen Innensechskantschraubenschlüssel als "Inbusschlüssel" (oder auch "Imbusschlüssel") zu bezeichnen; das wird nicht nur durch die von der Bekl. vorgelegten Anlagen belegt, sondern auch durch die im Anlagenkonvolut der Kl. enthaltenen Schreiben, die durchweg erkennen lassen, daß die von der Kl. wegen der Verwendung der Bezeichnung "Inbus" abgemahnten Hersteller, Händler, Versandunternehmen, Werbeagenturen, Zeitschriftenverlage und Verbände "Inbus" als Sachbegriff verstanden und verwendet haben. Diese Praxis weist jedoch zunächst einmal nur auf die Verkehrsbekanntheit des Zeichens "INBUS" hin. Gerade eine Marke, die sich im Verkehr stark durchgesetzt hat, ist der Gefahr ausgesetzt, insbesondere vom Endverbraucher als Bezeichnung für die so gekennzeichnete Ware selbst gebraucht zu werden. Das kann aber grundsätzlich keine Veranlassung geben, erhöhte Anforderungen an die Annahme eines zeichenmäßigen Gebrauchs zu stellen, da sonst gerade der Schutz starker Marken beeinträchtigt würde. An der Benutzung eines Phantasiewortes, wie es das Klagezeichen darstellt, durch hierzu nicht berechtigte Dritte besteht keinerlei schützenswertes Interesse.

Eine andere Beurteilung ist nur dann geboten, wenn sich eine Marke zum Freizeichen, zum freien Warennamen entwickelt hat.

Das kommt jedoch, wie bereits das RG angenommen hat, nur unter ganz engen Voraussetzungen in Betracht. Nicht nur der Endverbraucher, sondern sämtliche angesprochenen Verkehrskreise müssen dazu das Zeichen nicht mehr als Herkunftshinweis auffassen. Eine Umbildung zum Warennamen liegt nicht vor, solange noch ein beteiligter Verkehrskreis und sei es auch nur von Personen, die mit der Herstellung und dem Vertrieb der fraglichen Ware befaßt sind, an der Bedeutung als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb festhält (RGSt 57, 354, 355 - Grammophon; RGZ 108, 8, 10/11 - Saccharin; RG GRUR 1924, 48 - Galalith; RGZ 117, 408, 412 - Lysol; RG GRUR 1935, 566, 568 - Roquefort; RG GRUR 1939, 627, 631 - Eloxal; RG GRUR 1939, 801, 803 - Kaffee Hag; BGH GRUR 1964, 82 , 85 Lesering; BGH GRUR 1964, 458 , 460 Düssel; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG, Rdn. 11). Es ist jedoch nichts dafür ersichtlich und von der Bekl. nichts dafür dargetan, daß in den Fachkreisen, an die sich die Kl. mit ihren Produkten wendet, das Zeichen "INBUS" als freier Warenname angesehen würde. Dagegen sprechen vielmehr deutlich die Marktstellung der Kl. und die von ihr unter Hervorhebung der Marke "INBUS" betriebene Werbung. Dagegen spricht schließlich weiter, daß die Kl. sich gegen die unberechtigte Verwendung der Bezeichnung "Inbus" kontinuierlich zur Wehr setzt. Ein Freiwerden des Zeichen "INBUS" kommt unter diesen Umständen nicht in Betracht.

Es ist bei dieser Sachlage möglich und liegt nahe, daß ein nicht unerheblicher Teil der Kunden der Bekl. und der Adressaten ihrer Werbung trotz der ihrer Intention nach nicht zeichenmäßigen Verwendung der Bezeichnung "Inbus" in den Worten "Inbusschrauben", "Inbusschlüssel" und "Inbus-Schlüsselsatz" einen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Artikel aus einem bestimmten Unternehmen (das ihm nicht namentlich bekannt sein muß) sieht. Insbesondere kommt dies bei Kunden der Bekl. in Betracht, die in einem technischen Beruf tätig sind und denen deshalb oder sonst aus irgendeinem Grund die Marke "INBUS" bekannt ist. Dieser

Teil der von der Bekl. angesprochenen Kreise ist, auch wenn er klein sein sollte, jedenfalls nicht unerheblich, denn die Kl. muß nicht hinnehmen, daß gerade diejenigen Verkehrskreise, denen bewußt ist, daß "INBUS" kein freier Warenname ist, sondern ein Herkunftshinweis, durch die Verwendung dieser Bezeichnung irregeführt werden.

2.
Durch den Aufdruck auf der Verpackung hat die Bekl. Schrauben unter der Bezeichnung "Inbus" jedenfalls angeboten und das Zeichen damit für diejenigen Waren benutzt, für die es eingetragen ist. Soweit sie die Bezeichnung "Inbus" für Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben bzw. für entsprechende Schlüsselsätze verwendet hat, hat sie sich der Marke für Waren der gleichen Art bedient.

Warengleichartigkeit im Sinne des § 15 WZG ist gegeben, wenn die betreffenden Waren nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, nach ihrer Beschaffenheit und Herstellung, insbesondere auch hinsichtlich ihrer regelmäßigen Herstellungs- und Verkaufsstätten so enge Berührungspunkte miteinander haben, daß nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise bei Verwendung identischer Zeichen der Schluß naheliegt, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb (ständige Rechtsprechung, siehe BGH GRUR 1956, 172 , 174 Magirus; BGH GRUR 1970, 80 Dolan; BGH GRUR 1982, 419 , 420 Noris; BGH GRUR 1986, 380, 381 RE-WA-MAT). Entscheidend ist die Vorstellung des Durchschnittsabnehmers. Denn die Ausdehnung des Zeichenschutzes auf gleichartige Waren soll verhindern, daß der Verkehr unterschiedliche Waren, die mit einem (zumindest vermeintlich) übereinstimmenden Zeichen gekennzeichnet sind, als aus demselben Geschäftsbetrieb stammend ansieht. Es müssen daher alle wirtschaftlichen Zusammenhänge berücksichtigt werden, die die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise über die wirtschaftliche Nähe der zu vergleichenden Waren beeinflussen (vgl.

Baumbach/Hefermehl, a.a.O., § 5, Rdn. 98 - 101 mit weiteren Nachw.). Zwischen Innensechskantschrauben und speziell für Innensechskantschrauben bestimmten Schraubenschlüsseln besteht aber eine so enge technische und wirtschaftliche Verwandtschaft, daß der Verkehr bei identischen Zeichen von einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft ausgeht. Dabei fällt weniger ins Gewicht, daß beide Artikel in den gleichen Verkaufsstätten zu erwerben sind und von den gleichen Großhändlern geführt werden. Andererseits ist auch nicht entscheidend, daß die Herstellungsstätten offenbar regelmäßig unterschiedlich sind (die Kl. stellt selbst keine Schlüssel her und nennt auch keine anderen Hersteller; das Schreiben eines Herstellers sowohl von Schrauben als auch von Schlüsseln, das sie vorgelegt hat, stammt aus den 50er Jahren und ist deshalb und für sich allein wenig aussagekräftig). Da maßgeblich die Auffassung des Verkehrs ist, ist zu berücksichtigen, daß Schrauben und Schraubenschlüssel heute von jedermann erworben werden. Positive Kenntnisse über die typischen Produktionsstätten von Schrauben einerseits und Schraubenschlüsseln andererseits sind beim Publikum dabei im allgemeinen nicht zu erwarten. Vielmehr läßt sich der Verkehr von der Erwägung leiten, daß es aufgrund des unmittelbaren Zusammenwirkens zwischen Innensechskantschrauben und hierfür bestimmten Schlüsseln, der notwendigen Anpassung der Eingriffsprofile beider aneinander und der Ähnlichkeit der verwendeten Werkstoffe und der Herstellungsweise naheliegt, daß sich ein Unternehmen mit der Herstellung beider Erzeugnisse befaßt.

Die Bekl. bringt hiergegen auch sachlich nichts vor, sondern beruft sich lediglich darauf, daß die zuständige Beschwerdeabteilung des RPA in einer Entscheidung aus dem Jahr 1922 Kleineisenwaren und Werkzeuge als ungleichartig angesehen hat (Richter, Warengleichartigkeit, 8. Aufl., Seite 95). Das rechtfertigt jedoch keine andere Beurteilung. Zwar erfordert nach der Rechtsprechung des BGH eine von einer bestehenden Spruchpraxis abweichende Beurteilung der

Gleichartigkeit von Waren die Feststellung der besonderen Umstände, die zur Änderung der Verhältnisse im Verkehr geführt haben (BGH BB 1989, 935, 936 - KRONENTHALER; BGH GRUR 1964, 26 , 28 Milburan). Ob eine einzelne, bei Richter nachgewiesene, mehr als 60 Jahre alte Entscheidung, deren Gründe nicht mehr feststellbar sind, in diesem Sinne bereits als Spruchpraxis anzusehen ist, erscheint jedoch zweifelhaft. Indes kommt es hierauf nicht an. Denn auch wenn Kleineisenwaren und Werkzeuge im allgemeinen nicht gleichartig sein mögen, so sind doch die sich hier gegenüberstehenden Erzeugnisse anders zu bewerten. Der dargelegte enge technische und wirtschaftliche Zusammenhang besteht nicht schlechthin zwischen Kleineisenwaren und Werkzeugen, wohl aber zwischen Innensechskantschrauben und Innensechskantschraubenschlüsseln; die betriebliche Herkunft dieser Waren beurteilt der Verkehr daher nicht unterschiedlich.

III. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist hiernach nach § 24 WZG gerechtfertigt. Das gilt auch insoweit, als die Kl. das Verbot des Anbietens und Vertreibens von (Innensechskant-)Schrauben unter der Bezeichnung "INBUS" erstrebt. Die auch insoweit bestehende Wiederholungsgefahr wird nicht dadurch ausgeräumt, daß die Verwendung der Bezeichnung "Inbus" auf einem Druckfehler oder sonst einem Versehen beruht haben mag, weil tatsächlich von "Inbusschrauben" die Rede sein sollte. Denn die Bekl. verteidigt ihre Benutzung des Zeichens "INBUS" als nicht zeichenmäßig und damit rechtmäßig. Es besteht daher die Gefahr, daß sie auch künftig "Inbusschrauben" anbieten und vertreiben wird. Daß solche Artikel ihrem Sortiment fremd wären, behauptet sie selbst nicht.

Die Bekl. ist der Kl. ferner nach § 24 Abs. 2 WZG zum Schadensersatz verpflichtet. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie den bestehenden Zeichenschutz erkennen können und beachten müssen. Erst recht hat sie schuldhaft gehandelt, nachdem sie von der Kl.

abgemahnt worden war und ihr der Entwurf einer Klageschrift übersandt worden war. Auch wenn die Kl. zu dem darauf folgenden Schreiben der Bekl. zunächst nicht mehr Stellung genommen hat, konnte deshalb die Bekl. nicht, wie sie meint, von der Durchsetzung ihrer Rechtsauffassung ausgehen. Denn die Bekl. hat in diesem Schreiben selbst nicht ausgeführt, sie erachte sich zur Benutzung der Bezeichnung "INBUS" berechtigt, sondern lediglich gerügt, ihr seien bislang keine Belege zu der von der Kl. geltend gemachten Gleichartigkeit von Schrauben und Schraubenschlüsseln vorgelegt worden; das Schreiben schließt mit der Ankündigung, daß die Bekl. im Falle einer begründeten Klageerhebung die von der Kl. geltend gemachten Unterlassungsansprüche sofort anerkennen werde. Da hinreichend wahrscheinlich ist, daß der Kl. durch die Benutzung der Bezeichnung "INBUS" ein Schaden zumindest in Form einer Marktverwirrung entstanden ist, die Kl. ihren Schaden jedoch mangels näherer Kenntnisse über den Umfang der Benutzung der Bezeichnung durch die Bekl. noch nicht beziffern kann, ist der Kl. ein rechtliches Interesse im Sinne des § 256 ZPO daran zuzubilligen, daß die Verpflichtung der Bekl. zum Schadensersatz zunächst festgestellt wird.

Schließlich ist die Bekl. nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verpflichtet, der Kl. über den Umfang ihrer rechtsverletzenden Handlungen Auskunft zu erteilen, damit die Kl. in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Dabei bedarf es jedoch keiner Mitteilung der von der Bekl. für ihre Werbung aufgewendeten Kosten, da die Kl. die Wirkung der Werbung der Bekl. mit Hilfe der übrigen von ihr verlangten Angaben über Art und Umfang der betriebenen Werbung einschätzen kann und im übrigen auch nichts dafür ersichtlich ist, daß sich die von der Bekl. aufgewandten Werbekosten speziell den wegen der verwendeten Bezeichnung angegriffenen Artikeln zuordnen ließen (vgl. BGH GRUR 1987, 364 , 365 Vierstreifenschuh).