

Keine Verletzung der Marke „notebooksbilliger.de“ durch „softwarebilliger.de“

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Urteil vom 26.10.2017

Az.: 6 U 154/16

Tenor

Die Berufung der Beklagten gegen das am 23.06.2016 verkündete Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt wird kostenpflichtig zurückgewiesen.

Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe

I.

Die Parteien streiten im Wege einer negativen Feststellungsklage über marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche.

Die Beklagte betreibt seit 2008 unter der Domain www.notebooksbilliger.de einen Onlinehandel für elektronische Geräte, vor allem Notebooks, Laptops und Software. Hinsichtlich der Gestaltung ihres Onlineshops wird auf die Anlage B7 Bezug genommen. Sie führt außerdem Ladengeschäfte in Stadt1, Stadt2 und Stadt3, die mit dem Schriftzug

„notebooksbilliger.de“ versehen sind (Anlage BK 2). Sie ist Inhaberin der am 12.02.2004 angemeldeten und am 29.4.2004 unter anderem für Computer und Computersoftware eingetragenen nationalen Wort-/Bildmarke Nr. ...

[Abbildung]

Die Klägerin wurde im Mai 2011 gegründet. Sie vertreibt unter der Domain www.softwarebilliger.de Notebooks, Desktop-PCs und Zubehör. Hinsichtlich der Gestaltung ihres Onlineshops wird auf die Anlage B9 Bezug genommen.

Die Beklagte mahnte die Klägerin mit Schreiben vom 23.09.2015 ab (Anlage LHR1). Darin wirft sie der Klägerin vor, die Gestaltung ihres Onlineshops an jenen der Beklagten angelehnt zu haben. Das Zusammenspiel zwischen den Elementen eines weißen Hintergrunds, eines orange-roten Farbtons für das Logo „softwarebilliger.de“ sowie eines weißen Pfeils auf orangefarbenem Grund in der Browsertitelzeile würden Verwechslungen bzw. Irreführungen erzeugen. Die Klägerin begehe damit sowohl ein Markenrechtsverstoß als auch ein Wettbewerbsverstoß.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Beklagten stünden die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche nicht zu. Sie hat beantragt, festzustellen, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin die mit der Abmahnung geltend gemachten Unterlassungsansprüche und auch die Folgeansprüche nicht zustünden und dass die Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Geltendmachung der angeblichen Ansprüche entstanden sei. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird auf das angegriffene Urteil des Landgerichts Frankfurt Bezug genommen (§ 540 I Nr. 1 ZPO).

Das Landgericht hat mit Urteil vom 23.06.2016 für Recht

erkannt:

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin folgender Anspruch nicht zusteht:

Es ist zu unterlassen, die von ihr unter der Adresse `www.software` betriebene Website durch die Kombination von Schriftart, Hintergrundfarbe und Hauptfarbe sowie Browsertitelleistensymbol so zu gestalten, dass sie der Website `www.softwarebilliger.de` ähnelt und Verwechslungsgefahr besteht, soweit sich die Beklagte mit diesen Ansprüchen in dem Abmahnschreiben vom 23.09.2015 gemäß Anlage LHR 1 berührt hat.

II. Es wird festgestellt, dass der Beklagten im Zusammenhang mit den unter Ziffer I. beschriebenen Handlungen gegenüber der Klägerin auch keine Folgeansprüche auf Kostenerstattung zustehen, wie geltend gemacht in dem Abmahnschreiben vom 20.9.2015 gemäß Anlage LHR 1.

Im Übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen.

Gegen diese Beurteilung wendet sich die Beklagte mit der Berufung. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 23.06.2016 (Az.: 2-03 0 413/15) insofern aufzuheben, als hierin zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen

Erfolg.

1. Es besteht ein Feststellungsinteresse. Es ist gegeben, wenn die negative Feststellungsklage zur Abwehr einer Abmahnung erhoben wird. Der Abgemahnte kann gerichtlich feststellen lassen, dass die Rechtsberühmung zu Unrecht erfolgt ist und die behaupteten Ansprüche nicht bestehen (vgl. BGH GRUR 2011, 1117 [BGH 07.04.2011 – I ZR 56/09] Rn. 15- ICE). Einer vorherigen Gegenabmahnung bedarf es nicht (BGH GRUR 2012, 1273 [BGH 13.06.2012 – I ZR 228/10], Rn. 13 – Stadtwerke Wolfsburg). Die Klägerin bezieht sich mit ihrem Feststellungsbegehren auf die von der Beklagten mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche (Anlage LHR 1, Bl. 21, 23 d.A.).

2. Der Beklagten steht gegen die Klägerin kein Anspruch auf Unterlassung gegen die angegriffene Internetgestaltung aus ihrer Wort- /Bildmarke „notebooksbilliger.de“ zu (§ 14 II Nr. 2, V MarkenG).

a) Ein markenrechtlicher Anspruch scheidet bereits daran, dass sich die Beklagte nicht allein gegen die Benutzung eines kollidierenden Zeichens wendet (§ 14 V MarkenG), sondern eine Kombination verschiedener Gestaltungselemente einer Website angreift. Diese sollen in der Zusammenschau eine Verwechslungsgefahr erzeugen. Der Verkehr sieht jedoch in den angegriffenen Elementen kein einheitliches Zeichen. Das „Browserleitsymbol“ in Gestalt eines kleinen weißen Pfeils auf orange-farbigem Grund erscheint in der Browsertitelzeile. Es ist räumlich getrennt von dem Domainnamen „softwarebilliger.de“. Es könnte daher allenfalls als Zweitmarke aufgefasst werden. Auch dies ist indes nicht der Fall. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr dem denkbar schlichten Symbol eine eigene Kennzeichnungsfunktion zumisst. Keine Kennzeichnungsfunktion erfüllen auch die Hintergrund- und Hauptfarbe der Website. Farbgestaltungen werden vom Verkehr regelmäßig als bloße dekorative Elemente verstanden. Dies ist auch im Streitfall

nicht anders. Zwar sprechen einige Umstände dafür, dass die Marke der Klägerin, die ebenfalls in orangefarbener Schrift auf weißem Grund verwendet wird, über einen nicht unerheblichen Bekanntheitsgrad verfügt. Es bestehen jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bekanntheit der orange/weißen Farbkombination für sich genommen.

b) Die Klägerin verletzt auch mit der Bezeichnung „softwarebilliger.de“ im Kontext der angegriffenen Website nicht die Marke der Beklagten.

aa) Zweifel bestehen bereits an der markenmäßigen Benutzung. Eine Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr kann nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung dergestalt vorliegt, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH GRUR 2017, 520 [BGH 03.11.2016 – I ZR 101/15] Rn. 26 – MICRO COTTON). Es stellt sich die Frage, ob der Verkehr in der Bezeichnung „softwarebilliger.de“ lediglich eine glatt beschreibende Bezeichnung ohne Kennzeichnungsfunktion sieht. Unabhängig von dem beschreibenden Gehalt einer Bezeichnung wird die Verkehrsauffassung allerdings auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der sie dem Publikum entgegentritt (BGH GRUR 2012, 1040 [BGH 09.02.2012 – I ZR 100/10] Rn. 19 – pjur/pure). Der Schriftzug „softwarebilliger.de“ wird auf der Website der Klägerin in einer logoartigen, zweifarbigen Gestaltung verwendet. Sie ist schriftbildlich hervorgehoben und befindet sich blickfangmäßig an einer Stelle, an der auf Internethandelsplattformen üblicherweise eine Kennzeichnung erwartet wird. Außerdem sind keine anderen Kennzeichen vorhanden. Derartige Umstände sprechen für die markenmäßige Benutzung (vgl. BGH aa0). Letztlich kann die Frage der markenmäßigen Benutzung offen bleiben.

bb) Es fehlt jedenfalls an der Verwechslungsgefahr.

(1) Es besteht Warenidentität. Die Marke der Beklagten ist unter anderem eingetragen für Computer und Computersoftware (vgl. Registerauszug, Anlage B2). Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts vertreibt die Klägerin über die beanstandete Website ebenfalls Computersoftware und Computerhardware.

(2) Das Landgericht ist zu Recht von einer (nur) durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ausgegangen. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Wortbestandteil „notebooksbilliger.de“ originär nicht unterscheidungskräftig, sondern für die hier fraglichen Waren glatt beschreibend und freihaltebedürftig ist. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um Verbraucher handelt, die sich für Computer und das erforderliche Zubehör einschließlich Software interessieren, verstehen das Wort „Notebooks“ als Bezeichnung für tragbare Computer. Die Bezeichnung „billiger“ ist ein Werbeversprechen, das auf die Preisgünstigkeit der Produkte hinweist. Der Bestandteil „.de“ weist darauf hin, dass die Bezeichnung zugleich eine Domain darstellt und dass die Produkte im Internet angeboten werden. Entgegen der Ansicht der Beklagten liegt keine sprachunübliche Schreibweise vor. Die Zusammenschreibung der Wörter und die Verwendung von Kleinbuchstaben entsprechen üblichen Domaingestaltungen. Dies erkennen die angesprochenen Verkehrskreise. Ein kennzeichnender Gehalt lässt sich insoweit nicht feststellen. Der Senat als Verletzungsgericht, der an die Eintragung der Marke gebunden ist und ihr deshalb nicht jegliche Kennzeichnungskraft und damit die Schutzfähigkeit absprechen darf (vgl. BGH, GRUR 2009, 672 [BGH 02.04.2009 – I ZR 78/06] Tz. 17- OSTSEE-POST), muss bei dieser Sachlage davon ausgehen, dass die Marke allein aufgrund ihrer grafischen Gestaltung eingetragen wurde. Insoweit besteht eine nur schwache originäre Kennzeichnungskraft. Die vorangestellte Pfeilgestaltung sowie der kursive Schriftzug erscheinen nicht besonders prägnant und ungewöhnlich.

(3) Es kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die schwache originäre Kennzeichnungskraft – schon zum Zeitpunkt der Abmahnung – durch Benutzung gesteigert worden ist. Hierfür sprechen die – teilweise streitigen – Indizien, die die Beklagte erstinstanzlich und mit der Berufungsbegründung vorgebracht hat. Danach erzielte die Beklagte unter ihrem gleichnamigen Unternehmenskennzeichen Umsätze in Höhe von € 600 Mio. im Jahr 2014 und € 700 Mio. im Jahr 2015. Es handelt sich um das viertgrößte Onlinehandelsunternehmen Deutschlands (allerdings mit deutlichem Abstand zu Amazon, Otto und Zalando, vgl. Anlage BK1). Sie unternahm in den Jahren 2013 – 2015 Werbeaufwendungen in Höhe von 5,9, 6,7 und 7,2 Mio. Euro. Sie verfügte zum Zeitpunkt der Abmahnung über stationäre Ladengeschäfte in Hannover, München und Düsseldorf, die mit einem der Marke entsprechenden Schriftzug ausgestattet sind (Anlage BK2). Diese Umstände sprechen für einen nicht ganz unerheblichen Bekanntheitsgrad. Die Bekanntheit führte allerdings mit Blick auf die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft des Wortbestandteils und der nur schwachen Unterscheidungskraft des Bildbestandteils insgesamt nur zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 2004, 514 [BGH 27.11.2003 – I ZR 79/01] Rn. 33 – Telekom; GRUR 2012, 1040 [BGH 09.02.2012 – I ZR 100/10] Rn. 34 – pjur/pure). Anhaltspunkte für einen derart hohen Bekanntheitsgrad, dass trotz der originären Kennzeichnungsschwäche von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könnte, bestehen nicht. Die vorgetragenen Umstände sprechen nicht dafür, dass praktisch jeder oder auch nur die Mehrheit der angesprochenen Verbraucher die Marke der Beklagten bzw. das entsprechende Unternehmenskennzeichen kennt. Dafür erscheint der Zeitraum der Benutzung, die – soweit ersichtlich – erst in den Jahren 2013 – 2015 entsprechend intensiv war, zu gering.

(3) Es fehlt an einer hinreichenden Zeichenähnlichkeit. Der Gesamteindruck von Wort-/Bildmarken wird regelmäßig –

zumindest in klanglicher Hinsicht – durch ihren Wortbestandteil geprägt. Dies gilt auch im Streitfall. Der Wortbestandteil der Marke der Beklagten ist zwar von Haus aus nicht unterscheidungskräftig, hat aber – nach dem Vortrag der Beklagten – durch umfangreiche Benutzung im Verkehr eine gewisse Unterscheidungskraft erlangt. Die Bildbestandteile der Marke sind demgegenüber zu vernachlässigen. Zu berücksichtigen ist, dass – anders als in dem zur Akte gereichten Registerauszug – die Marke der Beklagten nicht in schwarz/weiß, sondern in der Farbe orange eingetragen ist (vgl. <https://register.dpma.de/304072257/DE>). Die Farbgebung ist jedoch nicht so prägnant oder ungewöhnlich, dass der Verkehr in ihr ein prägendes Kennzeichnungsmittel sehen würde.

(4) Bei dem angegriffenen Zeichen kann hingegen von einer Prägung des Wortbestandteils „softwarebilliger.de“ nicht ausgegangen werden. Ihm fehlt aus den gleichen Gründen wie der Bezeichnung „notebooksbilliger.de“ die originäre Kennzeichnungskraft. Nimmt man einen kennzeichnenden Gehalt des angegriffenen Zeichens an, erschöpft sich dieser in der logoartigen Bildgestaltung, die ihrerseits von der Marke der Beklagten abweicht. Schon aus diesem Grund fehlt es an der Zeichenähnlichkeit. Selbst wenn man den Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens in den Zeichenvergleich einbezieht, fehlt es an einer hinreichenden Ähnlichkeit. Die Übereinstimmung in dem Bestandteil „billiger.de“ reicht nicht aus, um eine klangliche oder bildliche Ähnlichkeit anzunehmen. Entgegen der Ansicht der Beklagten besteht auch keine begriffliche Ähnlichkeit. Dafür genügt es nicht, dass „hardware“ und „software“ beide den Bereich Computer betreffen. Die Begriffe haben jeweils eine unterschiedliche Bedeutung. Auch die – teilweise – Übereinstimmung in der orangenen Farbgebung reicht nicht aus, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen.

cc) Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen

Inverbindungbringens. Dem Bestandteil „billiger.de“ kommt in dem angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Er ist vielmehr untrennbarer Teil einer als Slogan ausgestalteten Gesamtbezeichnung. Im Übrigen würde die selbständig kennzeichnende Stellung im angegriffenen Zeichen auch nicht helfen, da in der älteren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung von vornherein ausgeschlossen ist, da dies zu einem unzulässigen Elementeschutz führen würde (BGH GRUR 2009, 1055 [BGH 14.05.2009 – I ZR 231/06] Rn. 31 – airdsl). Es stünden sich also „notebooksbilliger.de“ und „billiger.de“ gegenüber. Eine ausreichende Ähnlichkeit wäre auch insoweit nicht gegeben.

dd) Die Zeichenähnlichkeit kann auch nicht damit begründet werden, dass die Marke der Beklagten stets auf weißem Hintergrund und in Verbindung mit weiteren orangefarbenen Elementen im Präsentationsumfeld verwendet wurde und auch die angegriffene Ausführungsform einen weißen Hintergrund und orangefarbene Elemente verwendet. Für den Schutz der Marke kommt es grundsätzlich allein auf die eingetragene Form an. Außerhalb der Registereintragung liegende Umstände sind nicht zu berücksichtigen (BGH GRUR 2015, 1214 [BGH 23.09.2015 – I ZR 105/14] Rn. 44 – Goldbären). Zwar hat es der EuGH in seiner Entscheidung „Specsavers“ für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr für relevant erachtet, dass eine schwarz/weiß eingetragene Marke farbig benutzt wird und der Verkehr die Farbe aufgrund vielfacher Verwendung mit der Marke verbindet (EuGH, GRUR 2013, 922Rn. 36 f.). Dieser Gesichtspunkt betrifft jedoch allein die von der Registereintragung abweichende (farbliche) Benutzung der Marke. Dass darüber hinaus der konkrete Kontext der Nutzung der Marke einen für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bedeutenden Umstand darstellt, kann der Entscheidung nicht entnommen werden (BGH aaO).

3. Die Beklagte kann einen markenrechtliche Anspruch auch nicht aus dem erweiterten Bekanntheitsschutz (§ 14 II Nr. 3

MarkenG) herleiten. Aus den dargelegten Gründen kann weder von gesteigerter Kennzeichnungskraft noch von Bekanntheit i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG ausgegangen werden. Die Beklagte hat sich erstinstanzlich ferner darauf berufen, ihre Marke sei „notorisch“ bekannt (Bl. 52 d.A.). Die Voraussetzungen des § 4 Nr. 3 MarkenG liegen insoweit ebenfalls nicht vor. Die Anforderungen an eine notorische Bekanntheit gehen noch über die Bekanntheit nach § 14 II Nr. 3 MarkenG bzw. die gesteigerte Kennzeichnungskraft hinaus (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 4 Rn. 31). Dafür fehlt es erst Recht an Anhaltspunkten.

4. Die Beklagte kann ihr Unterlassungsbegehren auch nicht auf §§ 3, 5 II, 8 I UWG stützen. Die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr ist im Sinne einer Irreführungsgefahr zu verstehen (Bornkamm/Feddersen in Köhler/Bornkamm, UWG, 35. Aufl., § 5 Rn. 9.6). Das bedeutet, dass sie nicht abstrakt zu beurteilen ist, sondern darauf abgestellt werden muss, ob es tatsächlich zu Verwechslungen kommt. Dabei können auch Begleitumstände wie das Präsentationsumfeld berücksichtigt werden. Es kann deshalb über den bloßen Zeichenvergleich hinaus auch auf weitere Elemente der Website der Klägerin ankommen, soweit in ihnen eine Anlehnung an die Aufmachung der Beklagten liegt. Im Ergebnis hat das Landgericht eine Irreführung zu Recht verneint. Die Wortbestandteile „notebooksbilliger.de“ und „softwarebilliger.de“ werden vom Verkehr klar auseinandergehalten. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden. Außerdem ist der klar beschreibende Gehalt des angegriffenen Zeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2013, 631 Rn. 72 – AMARULA/Marulablu). Die Verwendung eines weißen Hintergrunds ist ein allgemein übliches Gestaltungselement von Websites und wird nicht speziell mit der Beklagten in Verbindung gebracht. Eine Irreführung wird auch nicht durch die Verwendung der orange-farbigen Elemente auf der Website der Klägerin erzeugt. Zwar mag darin eine Anlehnung an die Beklagte liegen. Aufgrund der Unterschiede in anderen Elementen, insbesondere in den

Wortzeichen, wird allein dadurch jedoch keine Irreführung erzeugt.

5. Die Beklagte kann sich schließlich auch nicht auf § 4 Nr. 3 UWG berufen. Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes können Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art sein. Schutzfähig sind auch Werbemittel (BGH GRUR 2015, 1214 [BGH 23.09.2015 – I ZR 105/14] Rn. 73 – Goldbären). Die Website der Beklagten könnte damit grundsätzlich Gegenstand des ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes des § 4 Nr. 3 UWG sein. Es fehlt jedoch an Vortrag zur wettbewerblichen Eigenart, zur Nachahmung und zu den besonderen Unlauterkeitsumständen.

6. Da die Klägerin mit ihrer Website weder die Marke der Beklagten verletzt noch einen Wettbewerbsverstoß begangen hat, steht der Beklagten auch kein Folgeanspruch auf Kostenerstattung zu (Tenor zu Ziff. II.).

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

8. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) sind nicht gegeben. Die rechtlichen Grundlagen der geltend gemachten Ansprüche sind hinreichend geklärt.

vorgehend:

LG Frankfurt am Main – 23.06.2016 – AZ: 2-3 0 413/15