

Grad der Kennzeichnungskraft

Eigener Leitsatz:

Die durchschnittliche Kennzeichnungskraft einer Marke kann aufgrund von Werbeaufwendungen und Vertriebszahlen zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft werden. Die Verwechslungsgefahr wird unter Zugrundelegung des Schriftbilds aus Verbrauchersicht beurteilt, wobei auffällige Unterschiede am Beginn und Ende der Wortmarken eine Verwechslung ausschließen.

Oberlandesgericht Köln

Urteil vom 13.02.2009

Az.: 6 U 180/08

Urteil

Tenor:

Die Berufung der Antragstellerin gegen das am 29.08.2008 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 81 0 124/08 – wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin vertreibt in Deutschland einen Creme-Likör, der aus Fruchtanteilen eines in Afrika als N. -Baum bezeichneten Strauchbaumes hergestellt wird. Sie ist Inhaberin der für Spirituosen und Liköre einge-tragenen deutschen Wortmarke (sowie mehrerer Wort- / Bildmarken mit dem Wortbestandteil) B. . Sie nimmt den Antragsgegner – soweit im Berufungsrechtszug noch von Bedeutung – wegen des Vertriebs eines Creme-Likörs mit der Kennzeichnung N. auf Unterlassung

in Anspruch. Mit ihrer Berufung erstrebt sie den erneuten Erlass der entsprechenden, mit dem angefochtenen Urteil aufgehobenen einstweiligen Verfügung.

II.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Einen Unterlassungsanspruch der Antragstellerin aus §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG hat das Landgericht zu Recht verneint.

a) Nachdem der Antragsgegner sich hinsichtlich der Ausstattung seines Likörs vorprozessual unterworfen hatte und überdies erstinstanzlich unter Irreführungsaspekten zur Unterlassung verurteilt worden ist, richtet sich der in zweiter Instanz weiterverfolgte Anspruch – wie die Antragstellerin in der Berufungsverhandlung ausdrücklich klargestellt hat – ohne Rücksicht auf die konkrete Verletzungsform gegen jede markenmäßige Verwendung des Wortzeichens N. für einen Creme-Likör. Wie das Landgericht zu Recht ausgeführt hat, besteht zwischen diesem Zeichen und ihrer Marke B. jedoch keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Einbeziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht; es ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck unter besonderer Berücksichtigung ihrer unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente abzustellen (st. Rspr.: BGH, GRUR 2008, 505 = WRP 2008, 797 [Rn. 18] – TUC-Salzcracker; GRUR 2008, 903 = WRP 2008, 1342 [Rn. 10] – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 1002 = WRP 2008, 1434 [Rn. 23] – Schuhpark m.w.N.; EuGH, GRUR 2008, 503 = WRP 2008, 767 [Tz. 29] – adidas / Marca mode m.w.N.). Einzelne Bestandteile einer komplexen Marke können den im

Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägen oder auch ohne Prägung des Erscheinungsbildes eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, wobei der Eindruck entstehen kann, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH, GRUR 2005, 1042 [Tz. 29 ff.] – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2008, 903 = WRP 2008, 1342 [Rn. 18] – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 1002 = WRP 2008, 1434 [Rn. 33] – Schuhpark m.w.N.).

Nach diesen vom Landgericht richtig angewendeten Grundsätzen ist im Streitfall trotz identischer Waren und des übereinstimmenden Zeichenbestandteils N. keine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

aa) Die Marke B. verfügt über höchstens durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Mit dem Landgericht nimmt der Senat an, dass der inländische Verkehr darin von Hause aus eine Fantasiebezeichnung sieht und jedenfalls derzeit nicht erkennt, dass der Bestandteil N. die in dem Markenprodukt verarbeitete Frucht eines afrikanischen Baumes beschreiben kann; ob bei weiterer Verbreitung von "N. "-Produkten (wie des Erfrischungsgetränks "N. -Grapefruit", dessen Aufmachung die Antragsgegnerin in der Berufungsverhandlung präsentiert hat) künftig mit einer Schwächung der Kennzeichnungskraft zu rechnen ist, kann dahinstehen.

Soweit die Berufung dagegen aus den Werbeaufwendungen der Antragstellerin insbesondere seit 2004 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke B. ableiten will, vermag der Senat dem nicht zu folgen; die (schwankenden) Vertriebszahlen der letzten Jahre und der hochrangige Marktanteil unter den Creme-Likören mögen beachtlich sein, rechtfertigen aber noch nicht die Annahme, dass B. in den relevanten Verkehrskreisen (nämlich unter allen potentiellen Abnehmer von Spirituosen und nicht nur unter den Konsumenten von Creme-Likören) bereits so bekannt ist, dass von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke ausgegangen werden könnte; dass es sich um eine im Sinne

von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bekannte Marke handele, macht die Antragstellerin selbst nicht geltend.

bb) Die bei Wortzeichen anhand des klanglichen oder schriftbildlichen Eindrucks oder des Sinngehalts zu ermittelnde Zeichenähnlichkeit (BGH, GRUR 2004, 783 [784] = WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX m.w.N.) ist zwischen B. und N. in jeder Hinsicht gering. Dass beide Zeichen von der in das jeweilige Gesamterscheinungsbild integrierten unselbständigen Buchstabenfolge N. dominiert oder geprägt würden, kann nach Lage der Dinge nicht festgestellt werden.

Da der Wortklang auch bei flüchtiger Aussprache (wie sie etwa beim Bestellen von Spirituosen in Gastwirtschaften vorkommen mag) durch die in einem Wort enthaltenen Vokale und den oft auf dem Wortanfang, seltener auch auf dem Wortende oder der Wortmitte liegenden Akzent geprägt wird, besteht ein weiter klanglicher Abstand von B. mit seinem anlautendem und schon in der ersten Silbe "BCD " sowie am Ende wiederkehrendem "A" zu N. mit seinem abweichendem Anlaut und dem sowohl in der Wortmitte als auch in "EFG" vergleichsweise deutlich betonten "U".

Schriftbildlich tritt für den Betrachter der reinen Wortzeichen (zumal ohne Rücksicht auf die konkrete Verletzungsform und die besonderen Bedingungen beim Betrachten eines Flaschenetiketts) die Übereinstimmung der mit je anderen Zusätzen auf je unterschiedliche Weise kombinierten Buchstabenfolge N. – auch unabhängig von der Frage des Freihaltebedürfnisses für die Verwendung dieses Bestandteils – durch die auffälligen Unterschiede an Wortanfang und Wortende in den Hintergrund.

Eine Ähnlichkeit im Sinngehalt besteht um so weniger, als dem Verkehr ein beschreibender Gehalt des Bestandteils N. bisher nicht geläufig ist und er beide Kennzeichnungen als Fantasiebezeichnungen auffasst. B. erinnert dabei eher an auf

das romanische "XXX" zurückgehende Begriffe wie "XXX", "XXX" und "XXX" oder an den Mandellikör "CCC" (von italienisch "CCC" = XXX), während bei N. eher das dem deutschen "XXX" entsprechende angelsächsische "XXX" mit seinem alkoholaffinen Begriffsfeld assoziiert wird.

cc) Stellen sich die Wortzeichen nach alledem trotz sechs gleicher aufeinanderfolgender Buchstaben als wesentlich unähnlich dar, fehlt es trotz Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke an einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. BGH, GRUR 2008, 903 = WRP 2008, 1342 [Rn. 27] – SIERRA ANTIGUO).

Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet aus, wie sie anzunehmen sein kann, wenn der Verkehr einen Bestandteil der älteren Marke als Stamm mehrerer Zeichen des Markeninhabers ansieht, so dass er damit jüngere Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, gedanklich in Verbindung bringt und dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, GRUR 2007, 1071 = WRP 2007, 1461 [Rn. 41] – Kinder II m.w.N.). Da sich die Kennzeichen der Parteien nicht etwa nur wegen verschiedener einem bestimmten Prinzip folgender Zusätze zu einem erkennbaren Stammbestandteil, sondern gerade auch in der Art der Zusammensetzung des Bestandteils N. mit den jeweils zusätzlichen Buchstaben – dem vorangestellten "B." einerseits und dem nachgestelltem "EFG" andererseits – unterscheiden, liegt die Annahme von Serienzeichen desselben Markeninhabers fern.

Der Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schließlich, bei der organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern vermutet werden, steht entgegen, dass die hierfür erforderliche Übernahme eines selbständig kennzeichnenden Bestandteils der älteren Marke (BGH, GRUR 2002, 171 [175] – Marlboro-Dach; GRUR 2008, 903 = WRP 2008, 1342 [Rn. 31 ff.] – SIERRA ANTIGUO) im Streitfall nicht festgestellt werden kann: Zur Vermeidung eines dem Kennzeichenrecht fremden selbständigen Elementenschutzes kann

der Zeichenbestandteil N. weder innerhalb der Klagemarke noch innerhalb des angegriffenen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung beanspruchen; dass die Kennzeichnung N. geeignet sein mag, Assoziationen an die Marke der Antragstellerin zu wecken, genügt dafür nicht.

b) Es kommt hinzu, dass N. für die in Rede stehenden Waren überhaupt kein selbständig schutzfähiges Zeichen darstellt, weil insofern – wie auch das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem vom Antragsgegner vorgelegten Bescheid vom 07.01.2009 zu Recht angenommen hat – ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat kann offen lassen, ob dieser Gesichtspunkt bereits in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen ist, weil ein absolut schutzunfähiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens aus Rechtsgründen den Gesamteindruck dieses Zeichens nicht zu dominieren vermag (BGH, GRUR 2002, 814 [815] = WRP 2002, 987 – Festspielhaus; BGHZ 156, 112 (117f.) = GRUR 2003, 1040 [1043] = WRP 2003, 1431 – Kinder I; BGH, GRUR 2004, 778 [779] – URLAUB DIREKT; Büscher, GRUR 2005, 802 [809]) und deshalb der Schutzzumfang einer eingetragenen Marke um so enger zu bemessen ist, je weniger Eigenprägung und Unterscheidungskraft dem Zeichen über seine Anlehnung an die freizuhaltende Angabe hinaus zukommt (BGH, GRUR 2003, 963 [965] = WRP 2003, 1353 – AntiVir / AntiVirus). Denn auch wenn der Ansicht der Berufung beizutreten sein sollte, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2008, 503 = WRP 2008, 767 [Tz. 26, 31, 34, 43, 47, 49] – adidas / Marca mode; vgl. Rohnke / Thiering, GRUR 2008, 1047 zu X 2 a) einer Einschränkung schon des Schutzzumfangs der Klagemarke im Hinblick auf Freihaltebedürftige Bestandteile beider Kennzeichen entgegensteht, wäre bei vorliegender (hier nur unterstellter) Verwechslungsgefahr jedenfalls die den Gedanken des Freihaltebedürfnisses im Verletzungsprozess zur Geltung bringende Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG zu beachten,

wonach der Markeninhaber eine (auch) beschreibende Benutzung von Kennzeichen (oder selbständig kennzeichnender Bestandteile komplexer Zeichen) einem Dritten nicht untersagen kann, die unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe entspricht und (was der Sache nach dasselbe ist) nicht gegen die guten Sitten verstößt (BGH, WRP 2008, 1206 [Rn. 17 ff.] – CITY POST; Senat, Urt. v. 15.08.2008 – 6 U 15/08 – erdgas Schwaben / SchwabenGas; vgl. Ströbele / Hacker, 8. Aufl., § 23 Rn. 12 ff.; HK-MarkenR / von Hellfeld, 2. Aufl., § 23 Rn. 41 ff. m.w.N.). So liegt es hier:

aa) Innerhalb der streitgegenständlichen Zeichen kommt N. als beschreibende Sachangabe über Zusammensetzung oder Geschmacksrichtung des von den Parteien vertriebenen Likörs, also über Art und Beschaffenheit der Ware, in Betracht. Für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses genügt es, dass eine solche beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH, GRUR 1999, 723 [Rn. 31] – Chiemsee). Ein objektiv beschreibender Charakter der Zeichen reicht aus; ob andere gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung derselben Merkmale existieren, ist unerheblich (EuGH, GRUR 2004, 674 [Rn. 56 ff.] – Postkantoor; GRUR 2006, 411 [Rn. 24] – Matrazen Concord; vgl. zu fremdsprachigen, im Inland nicht ohne weiteres als beschreibend erkannten Bezeichnungen Ströbele / Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 254; HK-MarkenR / Fuchs-Wisseemann, § 8 Rn. 37).

Im Streitfall ergibt sich die Eignung von "N. " als beschreibende Sachangabe – entgegen dem Berufungsvorbringen – schon aus der eigenen Produktaufmachung und Werbung der Antragstellerin: Auf dem Flaschenetikett beschreibt sie ihr Produkt als einen "N. Fruit Cream"-Likör. In Prospekten und auf Umverpackungen hebt sie seine Komposition aus der exotischen "N. -Frucht" und cremiger Sahne hervor. Soweit die Berufung das Wort "N. " nur als afrikanischen Namen des Baumes gelten lassen will, an dem die Früchte wachsen, steht dies einer (in verkürzter Form) beschreibenden Verwendung für einen

aus den Früchten des Baumes hergestellten oder deren Geschmacksrichtung nachahmenden Likör nicht entgegen. Erst recht ist es der Antragstellerin verwehrt, Dritte auf die Bezeichnung "Elefantenbaum" zu verweisen und die Benutzung des gleichbedeutenden (und zur Verwendung auf Flaschenetiketten im Zweifel besser geeigneten) potentiell beschreibenden Begriffs "N. " für ihr Produkt zu monopolisieren.

bb) Der Antragsgegner benutzt den Bestandteil N. in seinem Kennzeichen N. zumindest auch beschreibend für die Geschmacksrichtung seines Likörs. Dass trotz der Produktaufmachung und Werbung beider Parteien (sowie neuerdings angebotener weiterer "N. "-Produkte) möglicherweise nur ein kleiner Teil des Verkehrs den beschreibenden Gehalt von "N. " erkennt, schließt die Anwendung von § 23 Nr. 2 MarkenG und die Notwendigkeit einer umfassenden Abwägung aller Umstände nicht aus (BGH, GRUR 2004, 947 [948] – Gazoz). Bei dieser Abwägung kommt es für das allein noch streitgegenständliche Begehren der Antragstellerin nicht entscheidend darauf an, inwieweit der Antragsgegner bis zu seiner vorgerichtlichen Unterwerfungserklärung außerhalb der Kennzeichnung selbst liegende Ausstattungsmerkmale des Produkts der Antragstellerin nachgeahmt hatte; für eine zu weitgehende Anlehnung an andere Kennzeichen, namentlich die Wort-/Bildmarken der Antragstellerin, gemäß den Grundsätzen der Entscheidung BGH, WRP 2008, 1206 (Rn. 25 f.) – CITY POST bestehen keine Anhaltspunkte. Gegenüber dem Wortzeichen B. wahrt die Kennzeichnung N. bis auf den übereinstimmenden beschreibenden Bestandteil N. in jeder Hinsicht ausreichenden Abstand (vgl. oben lit. a bb und cc). Ob der Antragsgegner zur Kennzeichnung seines Produkts zwingend auf die Einbeziehung des Begriffs "N. " angewiesen ist oder auch andere Bezeichnungen hätte wählen können, ist für § 23 Nr. 2 MarkenG (im Unterschied zu § 23 Nr. 3 MarkenG) nicht entscheidend (BGH, a.a.O.; HK-MarkenR / von Hellfeld, § 23 Rn. 50 m.w.N.).

2. Entgegen dem Berufungsvorbringen scheidet eine

wettbewerbsrechtliche Begründung des Unterlassungsanspruchs aus § 3 UWG in seiner bis zum 29.12.2008 geltenden Fassung in der Auslegung gemäß Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie 2005/29/EG bzw. aus § 5 Abs. 2 UWG in seiner seit dem 30.12.2008 geltenden Fassung ebenfalls aus.

Hiernach ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung eines Produkts eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft.

a) Der Gesetzgeber hat auch nach einem Monitum des Bundesrates (BT-Drucks. 16/10145, S. 37) darauf verzichtet, das Verhältnis des neu gefassten § 5 Abs. 2 UWG zum Kennzeichenrecht zu definieren, das nach bisheriger ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in seinem Anwendungsbereich den lauterkeitsrechtlichen Schutz verdrängt (BGHZ 138, 349 [351] = WRP 1998, 1181 = GRUR 1999, 161 – MAC Doc; BGHZ 149, 191 [195 f.] = GRUR 2002, 622 – shell.de; BGH, GRUR 2008, 917 = WRP 2008, 1319 [Rn. 27] – EROS), und entsprechende Konkretisierungen der Rechtsprechung überlassen (BT-Drucks. 16/10145, S. 17; S. 40).

Nach Auffassung des Senats spricht viel dafür, die Vorschriften des Markenrechts in ihrem Anwendungsbereich – nicht zuletzt bei markenmäßiger Benutzung eines mit einer geschützten Marke im Rechtssinne verwechslungsfähigen Zeichens – auch weiterhin als abschließende Spezialregelung anzusehen, neben der sich der Rückgriff auf eine nach Irreführungsaspekten zu beurteilende tatsächliche Verwechslungsgefahr verbietet. Für die Anwendung von § 5 Abs. 2 UWG verbliebe nach dieser Ansicht der Bereich nicht kennzeichenmäßiger Verwendung fremder Marken und Kennzeichen.

b) Doch selbst wenn ein mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG konkurrierender Anspruch aus § 5 Abs. 2 UWG grundsätzlich in Betracht käme, müsste im Streitfall eine relevante (§ 3 Abs. 1

UWG) Irreführung der von dem (reinen) Wortzeichen des Antragsgegners angesprochenen Verkehrskreise wegen tatsächlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke der Antragstellerin aus denselben vorstehend erörterten Gründen verneint werden, die der Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr entgegenstehen. Zusätzliche, eine andere Beurteilung rechtfertigende Gesichtspunkte zeigt die Berufung – auch in ihrem nach Schluss der Berufungsverhandlung nachgereichten Schriftsatz vom 27.01.2009 – nicht auf.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Das Urteil ist gemäß § 542 Abs. 2 ZPO mit seiner Verkündung rechtskräftig.