

Imitationswerbung: „One 2 be“ oder „ck one“?

Eigener Leitsatz:

Nähert man sich an den Namen, Produktaufmachung und Verpackung eines bekannten Parfums an, dann kann eine unzulässige Imitationswerbung im Sinne von § 6 II Nr. 6 UWG vorliegen, auch wenn die Annäherung markenrechtlich nicht zu beanstanden ist.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Beschluss vom 16.09.2010

Az.: 6 U 62/09

Tenor:

Das angefochtene Urteil wird teilweise abgeändert.

1.) Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letzteres zu vollstrecken an dem Geschäftsführern der Aldi Einkauf GmbH, zu unterlassen, Duftwässer unter der Kennzeichnung „one 2 be“ in der im Schriftsatz des Klägersvertreters vom 02.04.2009 auf Seite 2 unter 2. a) abgebildeten Flaschenausstattung und in der auf Seite 3 dieses Schriftsatzes unter 2. b) abgebildeten Umverpackung anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen.

2.) Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin unverzüglich und vollständig Auskunft zu erteilen über

a) den Einkauf und den Verkauf von Produkten gemäß Ziffer 1 nach Stückzahl und gegliedert nach Jahren;

b) die Nettoeinkaufs- und Verkaufsumsätze, gegliedert nach Jahren und unter Angabe von anteiligen Lager-, Versand- und Versicherungskosten;

c) die unmittelbaren gewerblichen Abnehmer von Produkten gemäß Ziffer 1. unter Angabe von Name und Adresse und, soweit es sich nicht um konzernverbundene Unternehmen im Sinne des § 19 AktG handelt, unter Vorlage von geeigneten Belegen (Rechnungen/ Lieferscheine), wobei der Beklagten gestattet ist, Angaben zu anderen Produkten auf diesen Belegen unkenntlich zu machen.

3.) Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der Bewerbung und dem Verkauf von Produkten gemäß Ziffer 1. entstanden ist, insbesondere in den Absatzstädten der ALDI-Gruppe.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen; insoweit bleibt die Klage abgewiesen.

Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin 2/3, die Beklagte 1/3 zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Klägerin darf die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Entscheidungsgründe:

I.

Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Das Landgericht hat die gegen die Duftwässer „one 2 be“ sowie „one 4 her“ gerichtete Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, der Klägerin stünden gegen die Beklagte keine markenrechtlichen Ansprüche zu, weil die Verwendung der angegriffenen Zeichen „one 2 be“ und „one 4 her“ die Gefahr einer Verwechslung mit den Marken der Klägerin nicht zu begründen vermöge (§ 14 Abs.2 Nr. 2 MarkenG). Die geltend gemachten Ansprüche fänden ihre Grundlage auch nicht in §§ 8, 9 UWG, da keine unlautere geschäftliche Handlung der Beklagten im Sinne des § 3 UWG vorliege. Insbesondere lägen keine Umstände vor, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr, einer Rufausbeutung durch die Beklagte oder einer irreführenden geschäftlichen Handlung derselben begründen könnten.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin. Sie ist weiterhin der Auffassung, die angegriffenen Ausstattungen verletzen ihre Gemeinschafts-Wortmarke „ck one“, bei der es sich um eine bekannte Marke handle. Daneben erhebt die Klägerin den Vorwurf der unlauteren Herkunftstäuschung gemäß § 4 Nr. 9 Iii a) UWG sowie der rufausbeuterischen Nachahmung gemäß § 4 Nr. 9 lit. b) UWG. Schließlich macht die Klägerin die Tatbestände der gezielten Behinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG sowie der Imitationswerbung gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG geltend.

Mit Schriftsatz vom 14.05.2010 hat die Klägerin ihre Klage um das Duftwasser mit der Kennzeichnung „one 4 two“ ergänzt.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung von Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollstrecken an den Geschäftsführern der Aldi Einkauf GmbH,

zu unterlassen,

a) Duftwässer unter der Kennzeichnung „one 2 be“ in der im Schriftsatz des Klägersvertreters vom 02.04.2009 auf Seite 2 unter 2..a) abgebildeten Flaschenausstattung, von der nachstehend eine Schwarzweiß-Fotokopie wiedergegeben ist, und in der auf Seite 3 dieses Schriftsatzes unter 2. b) abgebildeten Umverpackung anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen;

(Graphik)

b) Duftwässer unter der Kennzeichnung „one 4 her“ in der auf Seite 3 des Schriftsatzes des Klägersvertreters vom 02.04.2009 unter 2. b) abgebildeten Ausstattung, von der nachstehend eine Schwarzweiß-Fotokopie wiedergegeben ist, anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen;

(Graphik)

c) Duftwässer unter der Kennzeichnung „one 4 two“ in der im Schriftsatz des Klägersvertreters vom 14.05.2010 auf Seite 2 abgebildeten Ausstattung, von der nachstehend eine Schwarzweiß-Fotokopie wiedergegeben ist, anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen;

(Graphik)

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin unverzüglich und vollständig Auskunft zu erteilen über

a) den Einkauf und der Verkauf von Produkten gemäß Ziffern 1. nach Stückzahl, gegliedert nach Jahren und nach Produkten zu 1. a), b) und c);

b) die Nettoeinkaufs- und Verkaufsumsätze, gegliedert nach Jahren und unter Angabe von anteiligen Lager-, Versand- und

Versicherungskosten;

c) die unmittelbaren gewerblichen Abnehmer von Produkten gemäß Ziffer 1. unter Angabe von Name und Adresse und, soweit es sich nicht um konzernverbundene Unternehmen im Sinne des § 19 AktG handelt, unter Vorlage von geeigneten Belegen (Rechnungen/Lieferscheine), wobei der Beklagten gestattet ist, Angaben zu anderen Produkten auf diesen Belegen unkenntlich zu machen;

3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der Bewerbung, und dem Verkauf von Produkten gemäß Ziffer 1. entstanden ist, insbesondere in den Absatzstädten der ALDI-Gruppe.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte behauptet, die angegriffenen Dufterzeugnisse seien bei ALDI nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit stets nur sortiert, das heißt nebeneinander angeboten worden.

Im Übrigen verteidigt die Beklagte das angefochtene Urteil und vertieft hierzu ihr erstinstanzliches Vorbringen.

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

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die Klage ist begründet, soweit die Klägerin einen Unterlassungsanspruch wegen des Anbietens, Bewerbens und Vertreibens des Duftwassers unter der Kennzeichnung „one 2 be“ mit der im Tenor wiedergegebenen Ausstattung geltend macht.

Insoweit folgt der Unterlassungsanspruch aus §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG. Danach handelt unlauter, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.

Der Anwendung dieser Vorschriften steht ein Vorrang des Markenrechts nicht entgegen, denn dem markenrechtlichen Schutz kommt gegenüber dem harmonisierten Recht der vergleichenden Werbung grundsätzlich kein Vorrang zu (BGH GRUR2010, 343, 345, Tz. 26-Oracle).

Erforderlich aber auch ausreichend für den Tatbestand der Imitationswerbung ist es, dass die Werbebotschaft die Aussage erkennen lässt, dass die angebotene Ware eine Imitation der Markenware ist (EuGH GRUR 2009, 756, 762 Tz. 75 -L'Oreal). Hierfür sind alle Umstände des Einzelfalles heranzuziehen. Dabei stehen die Bekanntheit des Originals und das Maß der erforderlichen Annäherung dergestalt in einer Wechselwirkung zueinander, dass letztere umso unauffälliger erfolgen kann, je bekannter das Original ist und umgekehrt (Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht 28. Auflage, § 6 Rdn. 190). Maßgeblich ist die Sicht derjenigen, die bei der Beklagten einkaufen und sich prinzipiell für Duftwässer interessieren, also zugleich zu den potentiellen Kunden der Klägerin gehören.

Unter Berücksichtigung des Vortrags der Klägerin, der von der Beklagten nicht bestritten worden ist, ist davon auszugehen, dass das Eau de Toilette „ck one“ bei den einschlägigen Verkehrskreisen über eine nicht unerhebliche Bekanntheit verfügt. Unstreitig und überdies gerichtsbekannt ist, dass es sich bei der Marke Calvin Klein nicht nur auf dem Bekleidungssektor um eine bekannte Marke handelt. Unstreitig ist darüber hinaus, dass es sich bei dem Eau de Toilette „ck one“ um den ersten Unisex-Duft handelt, der seit 1994 auf dem Markt ist und umfangreich beworben wurde. Die Klägerin hat eine Marktanalyse der Zeitschrift „Brigitte“ vorgelegt, wonach der Duft Calvin Klein bei 70% der 14-59jährigen bekannt ist.

Die Schlussfolgerung der Klägerin, dass „ck one“, bei dem es sich nach ihren Angaben um ihren bedeutendsten Duft handelt, demzufolge über eine Bekanntheit von 50% verfügt, ist zwar nicht zwingend. Die Marktbekanntheit von „Calvin Klein“ und der Umstand, dass es sich bei „ck one“ sozusagen um das Flaggschiff unter den Düften von Calvin Klein handelt, lässt aber den Schluss darauf zu, dass dieser Duft jedenfalls über eine erhebliche Bekanntheit verfügt.

Mit Rücksicht hierauf genügt die mit den Ausstattungsmerkmalen des Duftwassers „one 2 be“ bewirkte Annäherung an das klägerische Eau de Toilette, um den Tatbestand einer Imitationswerbung zu bejahen. Eine gewisse Annäherung erfolgt zunächst durch die Wahl des Namens „one 2 be“. Zwar ist diese nicht verwechslungsfähig mit dem Kennzeichen „ck one“, was der Tatbestand der Imitationswerbung allerdings auch nicht voraussetzt (EuGH GRUR 2009, 756, 762, Tz. 74 -L’Oreal). Dennoch bietet die Verwendung des Wortes „One“ einen gewissen Fin-gerzeig dafür, dass es sich um einen Duft handeln könnte, der dem von „ck one“ entspricht. Dass sich die Imitationswerbung allein auf den Duft bezieht, reicht für den Tatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG aus; erforderlich ist nicht, dass das Produkt in Gänze als Imitat beworben wird.

Eine weitere Annäherung wird dadurch bewirkt, dass die farbliche Gestaltung der Produktaufmachung und Verpackung von „one 2 be“ derjenigen von „ck one“ ähnlich ist; beide Duftwässer werden in einer geeisten und damit gräulich wirkenden Glasflasche angeboten und haben eine ganz leicht gelbliche Färbung. Die Schriftzüge auf beiden Flaschen sind in Grau gehalten, wobei die „2“ auf dem Produkt der Beklagten farblich fast dem Schriftzug von „ck one“ entspricht. Während „ck one“ in einer hellgrauen Pappschachtel vertrieben wird, befindet sich „one 2 be“ in einer silberfarbenen Aluminiumverpackung. Die Flaschen weisen einen Aluminiumschraubverschluss auf. Beide Aufmachungen erwecken einen kühlen, hellen, minimalistischen Eindruck, der in einem

deutlichen Gegensatz zu der bei Parfüms und Eau de Toilette häufig anzutreffenden opulenten Aufmachung steht. Die Botschaft, dass „one 2 be“ den Duft von „ck one“ imitiert, wird weiter dadurch untermauert, dass „one 2 be“, ebenso wie „ck one“, nicht – wie sonst üblich – mit einem bereits aufgesetzten Zerstäuber ausgeliefert wird, dieser befindet sich vielmehr löse in der Verpackung. Dieses Detail ist sehr ungewöhnlich und daher für die angesprochenen Verkehrskreise einprägend, die Beklagte vermochte kein weiteres Duftwasser zu benennen, welches diese Besonderheit aufweist. Eine weitere Übereinstimmung besteht darin, dass beide Produkte in einer Glasflasche mit einer geeisten Optik vertrieben werden.

Aufgrund dieser Übereinstimmungen führt der Umstand, dass die Glasflasche von „one 2 be“ zylindrisch gestaltet ist, während „ck one“ in einem Behälter in Gestalt einer Taschenflasche vertrieben wird, nicht dazu, dass der Kunde annimmt, es handle sich bei „one 2 be“ doch nicht um ein Imitat von „ck one“. Im Übrigen wird der Kunde in seiner Erwartung, dass es sich bei „one 2 be“ um eine Duftimitation von „ck one“ handelt, nicht enttäuscht, wovon sich der Senat aufgrund der vorgelegten Originale überzeugen konnte.

Eine Imitationswerbung durch die Aufmachung von „one 2 be“ liegt auch dann vor, wenn man zugunsten der Klägerin davon ausgeht, dass sie „one 2 be“ immer zusammen mit zwei weiteren als „one 4 her“ bezeichneten Duftwässern vertrieben hat. Zwar werden die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, dass die unter „one 4 her“ vertriebenen Duftwässer einen anderen Duft aufweisen als „one 2 be“. Dieser Umstand ändert aber nichts daran, dass sich „one 2 be“ als Imitation von „ck one“ darstellt, eben nur mit der Besonderheit, dass zu „one 2 be“ verwandte Düfte existieren.

Im Übrigen hat die Berufung keinen Erfolg. Hinsichtlich der Duftwässer „one 4 her“ und „one 4 two“ steht der Klägerin ein Unterlassungsanspruch nicht zu.

Die Erweiterung der Klage auf „one 4 two“ in der Berufungsinstanz ist gemäß § 533 ZPO zulässig, weil der Senat sie für sachdienlich hält und sie auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Senat seiner Entscheidung ohnehin zugrunde zu legen hat, da sie unstreitig sind.

Ein Unterlassungsanspruch folgt zunächst nicht aus §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG. Dies ergibt sich für das Duftwasser „one 4 her“ bereits daraus, dass die Bezeichnung „one 4 her“ auf einen Damenduft und damit nicht auf die Imitation eines Unisex-Duftes hinweist. Auch zerstört der Vertrieb in einem rosafarbenen oder heli-blau-metallicfarbenen Metallzylinder den Eindruck dieses kühlen, nüchternen Minimalismus, der „one 2 be“ an „ck one“ heranrückt. Die Aufmachung ist eher kitschig und erinnert nicht mehr an Calvin Klein.

Auch in dem Anbieten des Duftwassers „one 4 two“ liegt keine unzulässige Imitationswerbung, weil es wiederum an dem erforderliche Maß der Annäherung fehlt, um den angesprochenen Verkehrskreisen die Botschaft zu kommunizieren, es handle sich um eine Imitation des Duftes „ck one“. Zwar ist nicht zu verkennen, dass die Bezeichnung „one 4 two“ auf einen Unisex-Duft hinweist. Das alleine bewirkt aber nur ein geringes Maß an Annäherung, da es mittlerweile eine ganze Reihe solcher Düfte gibt. Hingegen entfernt sich der Stil des Produkts „one 4 two“ von „ck one“ durch den Vertrieb in einem schwarzen Metallzylinder und der fettgedruckten schwarzen „4“. Zudem ist nicht erkennbar, jedenfalls nicht Gegenstand des Antrages, dass der gesondert beigefügte Zerstäuber Teil der Produktaufmachung von „one 4 two“ wäre.

Hinsichtlich dieser Produkte kann die Klage auch nicht auf markenrechtliche Anspruchsgrundlagen gestützt werden. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin davon ausgeht, dass für die eingetragene Wortmarke „ck one“ der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gilt, weil es sich um eine bekannte Marke handelt, sind die Bezeichnungen „one 4 her“ und „one 4 two“ von „ck one“ so weit entfernt, dass der Verkehr eine

gedankliche Verbindung zu „ck one“ nicht herstellt.

Erst recht kann die Klägerin die Klage insoweit nicht auf eine Benutzungs-Kombinations-Formmarke stützen, die sich auf die gesamte Ausstattung von „ck one“ erstreckt. Ein solcher Schutz setzt voraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise in jedem Gestaltungsmerkmal auch einen Herkunftshinweis erblicken.

Wollte man dies zu Gunsten der Klägerin annehmen, käme die Verletzung einer solchen Marke allenfalls unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht. Hier fehlt es an den tatbestandlichen Voraussetzungen, da, wie bereits ausgeführt, die Ausstattung von „one 4 her“ und „one 4 two“ neben den unterschiedlichen Wortbestandteilen so stark von der von „ck one“ abweicht, dass insoweit eine Gefahr von Verwechslungen nicht begründet werden kann.

Auch der Tatbestand des § 4 Nr. 9 a UWG verhilft der Klage insoweit nicht zum Erfolg. Sicher verfügt das Produkt „ck one“ über eine erhebliche wettbewerbliche Eigenart. Markenrechtlich nicht berücksichtigungsfähige Umstände, die trotz des Versagens markenrechtlichen Schutzes die Annahme einer unlauteren Nachahmung rechtfertigen, sind jedoch nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich.

Schließlich kann die Klage nicht auf § 4 Nr. 9 b UWG gestützt werden, weil aufgrund der erheblichen Abweichungen eine Rufausbeutung nicht in Betracht kommt. Das gilt in den Fällen, in denen „one 4 her“ und „one 4 two“ gemeinsam mit „one 2 be“ angeboten wird auch deshalb, weil aus dem Umstand, dass nur „one 2 be“ sich an „ck one“ annähert und als dessen Imitat erscheint, zugleich folgt, dass es sich bei „one 4 her“ und „one 4 two“ um andere Düfte handelt.

Der Auskunftsanspruch folgt aus § 9 UWG in Verbindung mit § 242 BGB. Hierauf kann auch der Anspruch auf Drittauskunft gestützt werden (BGH GRUR 2010, 343, 346, Tz. 35-Oracle).

Da sich aus den Umständen eine hinreichende

Schadenswahrscheinlichkeit ergibt, ist auch die Schadensersatzfeststellungsklage begründet, soweit es um das Duftwasser „one 2 be“ geht.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1. 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) sind nicht erfüllt, da die Entscheidung auf der Anwendung allgemein anerkannter Grundsätze auf den konkreten Sachverhalt beruht.